



## TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA – SEZIONE XIV

n. 31494/2023 R.G.

Nel procedimento cautelare *ante causam* promosso da:

**AUTUMNPAPER Limited**

ricorrente

contro

**OVS SpA**

resistente

il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona del giudice dott. Stefano Tarantola, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

**osservato** che con il ricorso cautelare la ricorrente **AUTUMNPAPER Limited** ha dedotto:

- essere titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al brand “Alexander McQueen” (doc.10);
- essere stato Alexander McQueen (deceduto nel 2010) noto stilista inglese, più volte insignito del titolo di miglior stilista inglese dell’anno, e fondatore, nel 1992, dell’omonima maison, postasi ai vertici dell’alta moda, poi entrata a far parte, nel 2001, del gruppo Kering, attivo nel settore del lusso e dell’alta moda;
- essersi svolta nel 2011 presso il Metropolitan Museum di New York una retrospettiva poi riproposta nel 2015 al Victoria & Albert Museum di Londra (docc. 7 e 8), ed essere altresì stato realizzato il film documentario “Alexander McQueen – Il genio della moda”, trasmesso anche dalla televisione italiana (doc.9);
- essere state realizzate dalla maison Alexander McQueen le calzature sneaker oversize, contraddistinte dalla “*anomala forma “pompatata” e appunto “oversize” della spessa suola in gomma*”, come di seguito raffigurato:



anche caratterizzata “dall’originale disegno “maculato” sul battistrada”, come di seguito raffigurato:



- essere state presentate le sneakers oversize McQueen con la collezione primavera-estate 2015, divenendo, “... grazie anche agli ingenti investimenti e alla costante presenza sulle più importanti riviste di moda e sui social (come risulta in via esemplificativa dagli articoli che produciamo sub docc. 12-32) ... uno dei modelli di calzature più ricercato e acquistato degli ultimi anni (docc. 33-37): un vero e proprio cult o must have (cfr. ancora doc. 34), immancabilmente indossato da numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo come Cristiano Ronaldo, Jennifer Lopez, Katie Holmes, Rihanna, Geri Halliwell (si vedano i docc. 38-39) o la top model Kendall Jenner (doc. 40) ...”;
- essere state commercializzate in Italia dal 2017, tramite rivenditori, oltre un milione di paia di calzature della ricorrente;
- essere state “... le sneakers in questione, sempre caratterizzate dall’anomala forma “pompata” e appunto “oversize” della spessa suola in gomma, ... declinate in diversi modelli, anche con le borchie (... screenshot tratti dal sito Internet della ricorrente ... sub doc. 41)”;
- essere la ricorrente titolare dei seguenti disegni e modelli:
  - n. 002711093-0002 registrato il 1° giugno 2015 (doc.42) come di seguito raffigurato:



(registrazione n. 002711093-0002, disegno n. 2)

- n. 002711093-0004, registrato il 1° giugno 2015 (doc.44) come di seguito raffigurato:



(registrazione n. 002711093-0004, disegno n. 1)

- o n. 002711093-0003, registrato il 1° giugno 2015 (doc.43) come di seguito raffigurato:



(registrazione n. 002711093-0003)

- avere la resistente pubblicizzato ed offerto in vendita, sul sito internet [www.ovs.it](http://www.ovs.it), un modello di sneakers costituente imitazione dei modelli registrati dalla ricorrente e delle sneakers oversize McQueen, come di seguito raffigurato:



*oversize McQueen*



*sneakers OVS*



*registrazione n. 002711093-0002*



*sneakers OVS*



*oversize McQueen*



*sneakers OVS*



*registrazione n. 002711093-0004*



*oversize McQueen*



*sneakers OVS*



*registrazione n. 002711093-0003*

- essere commercializzate le calzature della convenuta anche tramite la catena di negozi a insegna OVS, presenti sia in Italia che in altri paesi UE, quali Austria, Germania, Grecia, Francia, Spagna (docc. 55-56);
- essere stato acquistato un esemplare in contraffazione presso un punto vendita della convenuta in Milano;

**osservato** che la ricorrente ha lamentato l'illiceità delle condotte della società resistente in quanto:

- costituenti contraffazione dei disegni e modelli registrati dell'Unione Europea nn. 002711093-0002, 002711093-0003 e 002711093-0004 di titolarità di Autumnpaper ai sensi degli **artt. 10 e 19 del reg. n. 6/2002 CE**, per la medesima impressione generale suscitata dall'identità delle calzature OVS ai modelli azionati;
- costituenti atti di concorrenza sleale:
  - ai sensi dell'**art. 2598 n.1 cc**, stante l'imitazione, con effetto confusorio, anche nella forma della post sale confusion, "*di uno dei più noti modelli di sneakers di lusso presenti sul mercato, ormai considerato un cult*";
  - ai sensi dell'**art. 2598 n.2 cc**, in quanto l'imitazione determina un agganciamento diretto a sfruttare la notorietà ed il successo delle sneakers Alexander McQueen;
  - ai sensi dell'**art. 2598 n.3 cc**, stante il carattere di imitazione pantografica delle sneakers OVS *de quibus*;

**osservato** che la società ricorrente ha dedotto l'attualità delle condotte illecite di OVS e la gravità del danno all'immagine e derivante dall'annacquamento dell'identità commerciale e dalla perdita di quote di mercato;

**osservato** che la società ricorrente ha quindi chiesto:

- 1) inibire alla resistente, con effetto immediato ed estensione a tutta l'Unione Europea, l'importazione e/o esportazione e/o produzione e/o commercializzazione e/o offerta in vendita e/o pubblicizzazione:
  - i) delle sneakers OVS contestate;
  - ii) di qualsiasi altra calzatura uguale o simile alle calzature "Oversize" di Autumnpaper descritte in ricorso ai §§ 2 e 3;
  - iii) di qualsiasi altra calzatura comunque recante una suola uguale o simile a quella sempre delle calzature "Oversize" di Autumnpaper di cui ai §§ 2 e 3;
- 2) ordinare il ritiro dal commercio dei prodotti contestati di cui al punto 1);
- 3) ordinare la pubblicazione del provvedimento cautelare, a cura della ricorrente e a spese della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", e sulla rivista "Vogue"; nonché, a cura e spese della convenuta – per almeno 60 giorni consecutivi e con immediata e diretta visibilità – sulla homepage del sito Internet "www.ovs.it", in italiano e in inglese;
- 4) fissare una penale nella misura di € 200,00 per ogni violazione o inosservanza, e in € 2.000 per ogni giorno di ritardo od omesso adempimento nell'esecuzione;

**osservato** che all'udienza del giorno 21 novembre 2023 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare di sequestro, inizialmente svolte in ricorso;

**osservato** che la società resistente **OVS SpA**, costituitasi nel procedimento, ha chiesto rigettarsi le domande cautelari della ricorrente, e, in subordine, in caso di accoglimento, di limitarne gli effetti al territorio italiano;

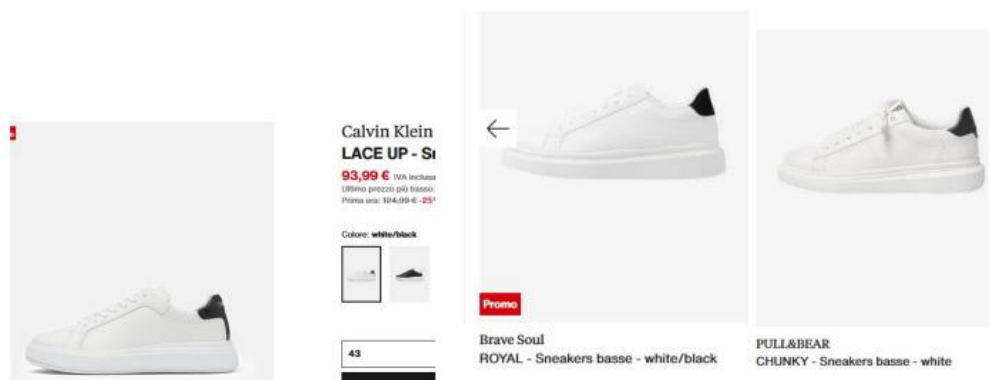
**osservato** che la società resistente OVS SpA ha quindi dedotto ed eccepito che:

- AUTUMNPAPER non può vantare diritti esclusivi sull'utilizzo di suola cosiddetta chunky per calzature di tipo sneaker; il design delle chunky sneakers (ovvero scarpe dal largo profilo con suola di grosse dimensioni) risale agli anni '90 del secolo scorso, come evincibile

dall'articolo presente sul magazine on line Grazia.it prodotto quale doc.16 dalla stessa ricorrente, e da altri articoli pubblicati su magazine on line prima del 2015, e prodotti quali docc. 1a) – 1e) dalla resistente; le sneakers con soles di grosse dimensioni erano già diffuse nell'anno 2013 (doc.2); agli anni '60 del secolo scorso risale il modello sneakers di Adidas "Stan Smith", di seguito raffigurato:



- il settore sneaker è particolarmente affollato e i prodotti OVS in contestazione presentano sufficienti elementi di differenziazione rispetto ai modelli relativi alla scarpa e alla suola (ove nelle sneakers OVS la suola non è ricurva ma aderisce per tutta la superficie al piano d'appoggio, mentre nel modello di suola azionato la curvatura della punta arriva quasi a intersecare la parte superiore della suola; nei prodotti OVS le soles presentano una parte zigrinata; la parte posteriore della sneaker OVS è sostanzialmente perpendicolare mentre nel modello azionato ha forma svasata; il rinforzo cucito nella parte posteriore della sneaker OVS ha un aspetto pezzato, così come i lacci; gli occhielli dei lacci nelle sneakers OVS sono 6, mentre nel modello azionato sono 7; differente è lo spessore dei lacci; differente è la lunghezza della linguetta; nel prodotto OVS con la colorazione verde nella parte posteriore non sono presenti i fori laterali); sono presenti sul mercato, tra altri, i seguenti modelli con tallone colorato e suola chunky:





Promo

Guess  
VIBO - Sneakers basse - white/black



Promo Designer

Emporio Armani  
Sneakers basse - optical white/navy



Promo

BOSS  
BULTON RUNN - Sneakers basse - natural



Promo

Steve Madden  
FYNNER - Sneakers basse - white



Promo

Drudd Italia  
Sneakers basse - white black

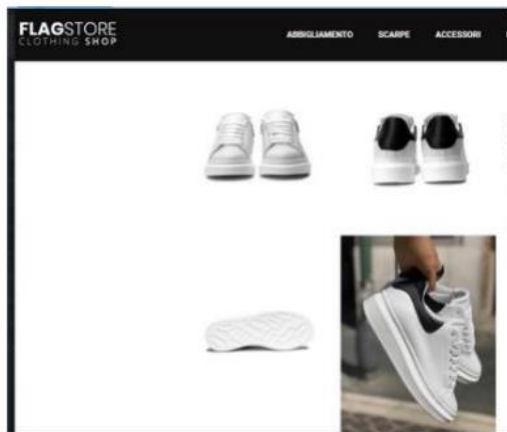
<https://martinsvalen.com/c/martin-valen-women-high-sole-sneaker>



Sneakers bianche con perle, suola 4,5 cm  
59,98 € - Disponibile - Brand: Primadonna Collection



VEGA - SNEAKERS A SUOLA ALTA  
RETRO NERO  
€109,00  
a 3 rate da €36,33 senza interessi. **wsclopay**  
5.0 (1 review)  
SCELGI UN  
36 37 38 39 40 41 42 43 44  
AGGIUNGI AL CARRELLO  
ANZIANTO CON SHOP  
Altre opzioni di pagamento  
Pagamenti sicuri e garantiti  
VISA MASTERCARD PAYPAL  
Info del best seller VEG, delinea a chi ama distinguersi, ecco, info@vega.it



 ZAPATOS Novità Scarpe da donna Sneaki

- il modello relativo al battistrada non gode dei requisiti di proteggibilità previsti dalle norme in materia di disegni e modelli in quanto:
  - il battistrada di una calzatura non ha funzione autonoma ma assolve alla sua funzione solo in quanto applicato alla superficie inferiore di una scarpa, con conseguente assoggettabilità alla disciplina del Reg. CE 6/2002 in materia di componenti di prodotti complessi, ove l'art.4 limita la proteggibilità ai componenti che rimangano visibili durante la normale utilizzazione; in ogni caso, anche ove la scarpa non dovesse ritenersi un prodotto complesso, il battistrada non è visibile durante il normale utilizzo della scarpa;
  - il modello di battistrada azionato non ha carattere individuale (art. 6.1 Reg. CE 6/2002 e Considerando 13 della direttiva 98/71/CE); il motivo a macchie è privo di caratterizzazioni o peculiarità ed è diffusamente utilizzato da svariati modelli di sneakers; motivi a macchie erano per le soles erano già diffusi prima del 1° giugno 2015, come nelle seguenti anteriorità (docc.5a-5m):



Doc. 5a)





Doc. 5b)



Doc. 5c)



Doc. 5d)



Doc. 5e)



Doc. 5f)



Doc. 5g)



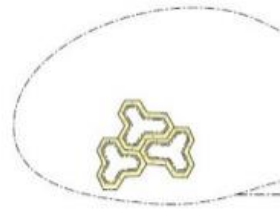
Doc. 5h)



Doc. 5i)



Doc 5l)



Doc. 5m)

- OVS non ha posto in essere condotte di concorrenza sleale, ove:
  - le sneakers Autumnpaper sono prive di efficacia individualizzante;
  - i prodotti OVS sono diversi dai prodotti a marchio Alexander McQueen, essendo escluso ogni rischio di confusione, neppure nella forma di post sale confusion;
  - OVS non si è agganciata in alcun modo alla maison Alexander McQueen;
  - OVS non ha posto in essere alcuna imitazione a ricalco o pantografo;
- OVS non ha violato diritti d'autore vantati dalla ricorrente sul disegno maculato del battistrada, non essendo esistente alcun diritto d'autore con riguardo a tale disegno;
- la prosecuzione della commercializzazione da parte di OVS non determina alcuno dei danni prospettati dalla ricorrente, in quanto la presenza dei prodotti OVS non determina né erosione delle quote di mercato di Autumnpaper (collocandosi questi ultimi nel settore dei prodotti di lusso, ove non sono presenti i prodotti OVS), né annacquamento dell'identità commerciale;
- un eventuale provvedimento inibitorio non può essere pronunciato con effetto paneuropeo, in quanto, ai sensi dell'art.82 par.5 Reg. CE 6/2002, un tribunale adito sulla base del criterio del *forum commissi delicti* può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi nel territorio dello Stato membro in cui tale tribunale è situato, ove il Foro generale della sede della resistente è il Tribunale di Venezia;

**considerato che**

1. i prodotti sneakers OVS in relazione ai quali la ricorrente lamenta le condotte contraffattorie sono i seguenti (doc.53 ricorrente; screenshot sito web OVS):
  - a. *"sneakers con tallone a contrasto suola spessa bianco/verde"*
  - b. *"sneakers con stampa maculata bianco ottico"*
2. tali prodotti riproducono le caratteristiche di tutti e tre i modelli registrati azionati da AUTUMNPAPER; in particolare: riproducono tutte le linee di cucitura della scarpa e tutte le

forme della stessa, comprese le linee curve ed ampie della suola (tra cui il tallone con evidente sbalzo esterno), ed il disegno maculato;

3. le lievissime, e quasi impercettibili, differenze tra i prodotti sneakers OVS *de quibus* ed i modelli azionati da AUTUMNPAPER – come indicate da parte resistente – non sono idonee a suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale differente;

**considerato** che la valutazione in ordine alla violazione della protezione accordata ai modelli azionati da parte ricorrente deve essere condotta avuto riguardo all'impressione generale prodotta nell'utilizzatore informato, ove si considera utilizzatore informato la persona atta ad esercitare un'attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato, distinguendosi così dal consumatore medio, da un lato, e dalla persona dotata di competenze tecniche approfondite, dall'altro;

**ritenuto** che l'eccezione della resistente OVS SpA in ordine alla validità dei modelli registrati azionati da AUTUMNPAPER in relazione ad anteriorità distruttive non possa ritenersi fondata, nei limiti dell'accertamento consentito nel presente procedimento cautelare, in quanto il modello ADIDAS citato da OVS non pare anticipare alcuno degli elementi dei modelli azionati nel procedimento da parte di AUTUMNPAPER, e, in relazione agli altri prodotti, non può ritenersi acquisita nel presente procedimento prova certa in ordine all'epoca ed alla diffusione e conoscenza degli stessi;

**ricordato**, al riguardo, che il Reg. CE n.6/2002 prevede la protezione di un disegno o modello comunitario, ex art.4 Reg. 6/2002, se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale; per i disegni e modelli comunitari registrati occorre che nessun modello o disegno identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (art.5 CE n.6/2002); sussiste poi un carattere individuale se l'impressione generale che suscita il disegno o modello nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi modello o disegno che sia stato divulgato al pubblico, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima (art.6 CE n.6/2002);

**ritenuto**, pertanto, in ordine al *fumus*, che le calzature sneakers di OVS, violino l'ambito di protezione dei tre modelli azionati da AUTUMNPAPER per le ragioni sopra esposte;

**ritenuto** che non possa riconoscersi la violazione dell'art. 2598 n.1 cc per imitazione servile non essendo stati offerti da parte ricorrente elementi idonei a provare la distintività delle forme della calzatura sneaker oversize (presentata nel 2015) come descritta in atti da parte ricorrente, ove dai documenti prodotti si evince principalmente la notorietà del brand Alexander McQueen e dello stilista scomparso nel 2010;

**ritenuto** che neppure siano offerti elementi sufficienti per ritenere il *fumus* della violazione dell'art. 2598 n.2 cc in quanto non sono descritte condotte di OVS S.p.A. dirette a cercare un accreditamento dei prodotti *de quibus* quali equivalenti alle sneakers oversize McQueen, o comunque dirette a beneficiare dei pregi di queste ultime;

**ritenuto** che non sussista imitazione pantografica delle calzature AUTUMNPAPER ad opera delle sneakers OVS *de quibus*, per le seppur lievi differenze esistenti, non essendo pertanto configurabile tale violazione ai sensi dell'art.2598 n.3 cc;

**ritenuto** che sussista il *periculum* in quanto le condotte di parte resistente determinano il rischio irreparabile per il diritto di privativa della società ricorrente sotto il profilo di un grave annacquamento del modello;

**ritenuto** che non escluda la sussistenza del *periculum* neppure l'eventuale cessazione della condotta, stante la non irreversibilità della stessa e la possibilità di reiterazione in assenza di un ordine inibitorio;

**ritenuto** che debba pertanto essere accolta l'istanza cautelare di inibitoria (limitatamente al territorio italiano, non essendovi prova in atti di violazioni commesse da OVS spa in altro territorio UE con specifico riguardo ai prodotti *de quibus*, e salva ogni più adeguata indagine nel futuro giudizio di merito), in relazione alle calzature della resistente di seguito raffigurate:

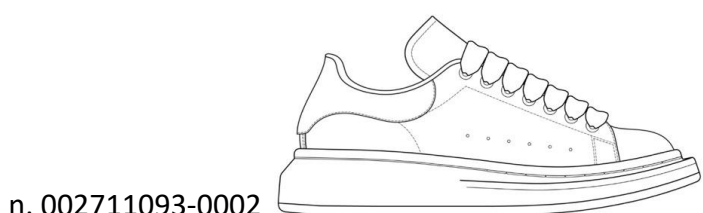


*"sneakers con tallone a contrasto suola spessa bianco/verde"* anche altrimenti denominate



*"sneakers con stampa maculata bianco ottico"* anche altrimenti denominate

e in relazione a ogni altra calzatura sneaker di OVS, comunque denominata, recante linee e suola uguale o simile ai modelli registrati di parte ricorrente:





n. 002711093-0003

**ritenuto** che debba altresì trovare accoglimento la richiesta cautelare di ritiro dal commercio dei prodotti sopra indicati nella sopra ritenuta sussistenza degli illeciti lamentati;

**ritenuto** che possa trovare accoglimento l'ordine di pubblicazione del provvedimento cautelare sul sito internet della resistente per trenta giorni consecutivi, restando riservata al merito ogni decisione in ordine all'estensione dell'ordine di pubblicazione;

**ritenuto** che gli ordini che precedono debbano essere assistiti da penale, ragionevolmente quantificabile nella misura di € 100,00 per ogni violazione ed € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, dal ventesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;

**ritenuto** che gli ordini di cui sopra assorbano le esigenze cautelari rappresentate nel procedimento non essendo pertanto necessario disporre il sequestro o l'accantonamento presso un custode;

**ritenuto** che le spese del procedimento, liquidate ai sensi della TF come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza della parte resistente;

P.Q.M.

il Tribunale delle Imprese di Milano – Sezione Specializzata per la proprietà industriale, in persona del giudice designato, rigettata ogni diversa istanza cautelare,

1. **inibisce** con effetto immediato alla società resistente OVS SpA, sul territorio italiano, di produrre, importare, esportare, commercializzare, pubblicizzare, offrire in vendita le calzature



*“sneakers con tallone a contrasto suola spessa bianco/verde”* anche altrimenti denominate



*“sneakers con stampa maculata bianco ottico”* anche altrimenti denominate

e ogni altra calzatura sneaker di OVS, comunque denominata, recante linee e suola uguale o simile ai modelli registrati di parte ricorrente:

n. 002711093-004



n. 002711093-0002



n. 002711093-0003



2. **ordina** alla resistente OVS SpA il ritiro dal mercato dei prodotti indicati al punto 1 che precede;
3. **ordina** la pubblicazione del provvedimento cautelare sul sito internet della resistente [ww.ovs.it](http://ww.ovs.it) per trenta giorni consecutivi;
4. **fissa** una penale nella misura di € 100,00 per ogni violazione ed € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui ai punti 1, 2, 3 che precedono, dal ventesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;
5. **condanna** la società resistente OVS SpA al pagamento delle spese del procedimento in favore della ricorrente AUTUMNPAPER Limited, che si liquidano in € 8.059,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ed anticipazioni documentate.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 4 gennaio 2024.

Il Giudice  
dott. Stefano Tarantola