



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### DICIASSETTESIMA (ex NONA) SEZIONE IMPRESE CIVILE

Il Giudice, letto il ricorso avanzato dalla *Controparte\_1*, osserva che detto ricorso è diretto ad ottenere, in danno della *CP\_2* e della *CP\_3* i seguenti provvedimenti:

-di inibire alle parti resistenti, con effetto immediato ed estensione all'intero territorio dell'UE, di produrre e/o commercializzare e/o pubblicizzare e/o importare e/o esportare, anche indirettamente, articoli di abbigliamento e pelletteria delle classi 18 e 25 della classificazione di Nizza recanti segni uguali o simili ai Marchi *CP\_1* di essa ricorrente, ivi compresi i marchi identici ai Marchi *CP\_1* ed i marchi contestati *CP\_4*, nella sua forma denominativa e figurativa, ed *CP\_5* ;

-di ordinare alle convenute il ritiro dal commercio dei prodotti di cui al precedente punto, nonché di ordinare la rimozione della sezione del sito web collegato al dominio internet [www.portoitaly.it](http://www.portoitaly.it) che presenta Port'o come licenziataria di *CP\_1* (<https://www.portoitaly.it/aquascutum-trench-coat-london/>), e di qualsiasi ulteriore riferimento, in qualunque forma e canale online, in cui Port'o si qualifichi, anche implicitamente, come soggetto legittimato all'uso dei Marchi *CP\_1* o di ogni altro segno uguale o simile a questi;

-di ordinare, altresì, la rimozione e la cancellazione definitiva di tutti i contenuti digitali e canali di comunicazione online connessi al Marchio *CP\_4* contestato inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il sito web <https://www.eiderscutum.co.uk/>, le pagine Facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=61561966417971>) e Instagram (<https://www.instagram.com/eiderscutum/>), ogni ulteriore canale o contenuto digitale su altri canali riconducibile al predetto marchio o ai prodotti contraddistinti da questo, anche se gestito da soggetti terzi per conto delle convenute;

di inibire le condotte imitative dei segni distintivi di essa ricorrente, le condotte appropriative dei relativi pregi e le condotte parassitarie, volte allo sfruttamento della notorietà e reputazione dei diritti per cui si agisce a tutela;

- di ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura della ricorrente ed a spese delle convenute, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sul quotidiano il "Corriere della Sera" e sulla rivista "Vogue", nonché a cura e spese delle convenute, per almeno 60 giorni consecutivi, sui propri canali digitali:

i. i siti web <https://www.portoitaly.it/>, <https://www.eidumlondon.com/>, precisamente sulla prima schermata di apertura, in formato immagine e in dimensioni naturali al 100%;

ii. le pagine Instagram, [https://www.instagram.com/eidum\\_london/](https://www.instagram.com/eidum_london/) e [https://www.instagram.com/dumas\\_outlet/](https://www.instagram.com/dumas_outlet/), mediante post fissato in cima ai rispettivi profili;

iii. la pagina Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=61573799530513>, mediante post fissato in cima ai rispettivi profili;

-di fissare una penale dovuta dalle convenute alla ricorrente per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata non inferiore ad euro 100,00 per ciascuna, e, per ogni giorno di ritardo o di mancato adempimento dell'emanando provvedimento, non inferiore ad euro 1.000,00 al giorno.

La domanda cautelare è strumentale al procedimento di merito avente ad oggetto l'accertamento delle contestate condotte contraffattive e di concorrenza sleale e la connessa domanda di risarcimento dei danni.

Le contestazioni hanno ad oggetto le condotte di contraffazione e concorrenza sleale in relazione ai marchi europei -denominativi, figurativi e di forma indicati in ricorso (a cui ci si riporta sul punto) - inerenti al segno **CP\_1**, posti in essere dalle società resistenti successivamente alla risoluzione del contratto di licenza stipulato il 25.1.2022 dalla **CP\_2** con la **[...]** **Controparte\_6**, all'epoca licenziataria dei marchi **CP\_1** a cui era subentrata successivamente la **Controparte\_7**

La **CP\_2** si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano adito in favore di quello – anche nelle forme del Collegio arbitrale – di diritto cinese e, per l'effetto, di dichiarare

inammissibile il ricorso; nel merito chiedeva di respingere il ricorso per carenza dei presupposti di legge.

La **CP\_8** si costituiva in giudizio eccependo anch'essa il difetto della giurisdizione italiana e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per carenza dei presupposti di legge.

In ordine all'eccezione di giurisdizione, va premesso che nel contratto di licenza stipulato dalla **CP\_2** era previsto all'art.10.10.1 che il contratto era disciplinato dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica Popolare Cinese, nonché all'art.10.10.2 la facoltà di adire, per la risoluzione delle controversie contrattuali, l'organo arbitrale di Shanghai.

Sul punto, il Tribunale rileva, in ordine alla competenza arbitrale, che il ricorso a tale strumento era facoltativo, nonché che la parte ricorrente non è la società licenziante, a sua volta licenziataria dei marchi **CP\_1** e parte del contratto in oggetto, ma la titolare dei marchi che agisce direttamente contestando la violazione dei propri diritti in relazione a condotte lesive extracontrattuali, in quanto successive allo scioglimento del suddetto rapporto contrattuale.

Inoltre, si rileva che l'applicazione del diritto cinese al contratto non ostacola una valutazione del Tribunale, in via incidentale, circa il fumus dello scioglimento del predetto rapporto contrattuale al fine di valutare la sussistenza delle dedotte esigenze cautelari poste a base del ricorso.

Pertanto, si ritiene infondata l'eccezione di giurisdizione avanzata dalle parti resistenti.

Riguardo, poi, all'iniziale contestazione circa la presenza di documenti allegati dalla parte ricorrente non in lingua italiana, va considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, "il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata

oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa....” (cfr. Cass. Sez. III, ordin. n.5200/2025); nel caso di specie, della documentazione inizialmente non tradotta la parte ricorrente ne ha successivamente depositata una traduzione non oggetto di specifiche contestazioni.

Ciò detto, premesso che dalla documentazione allegata, risulta che la ricorrente è titolare dei diritti sui marchi in questione, si ritiene, innanzitutto, che vi sia il fumus circa lo scioglimento del rapporto contrattuale di licenza della CP\_2

Sul punto, premesso che non è sostanzialmente contestato che detta società non avesse adempiuto al pagamento delle royalties, si rileva come la comunicazione della risoluzione del contratto da parte della società licenziante (a sua volta licenziataria della parte ricorrente) risulti conforme alle clausole contrattuali ove era previsto (art.7) che le obbligazioni di pagamento fossero condizioni essenziali del contratto ed era prevista la facoltà di risoluzione in caso di violazione ripetuta degli obblighi contrattualmente previsti.

Inoltre, nel parere *pro veritate* allegato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina prevista al riguardo nella Repubblica Popolare Cinese, parere a cui si richiama anche la parte resistente, risulta come la risoluzione fosse conforme anche ai principi del codice civile cinese (art.563); inoltre, da detto parere risulta anche la regolarità del subentro della nuova licenziante (che è la società che ha comunicato la risoluzione del contratto) che, secondo la disciplina cinese, richiedeva il consenso del ceduto (artt.555 e 556 cod civ. cinese).

Infatti, nel parere è specificato che vi era stata un'accettazione implicita del subentro da parte della CP\_2 quando aveva accettato (con apposita lettera di risposta) di effettuare i pagamenti secondo il calendario stipulato da Guangzhou Benyang Trading Co..

Circa le condotte successive alla risoluzione del contratto, avvenuta con la comunicazione del 16 maggio 2024, va rilevato che risulta, innanzitutto, che, la società CP\_2 aveva continuato ad utilizzare il marchio CP\_1 ed a vendere indumenti con detto marchio (cfr. docc.33/35).

Inoltre, risulta che:

-la Port-o depositava domanda (impugnata presso l' CP\_9 per registrazione in mala fede) di registrazione del marchio CP\_4 e stava utilizzando detto marchio che, come documentato dalla parte ricorrente, era stato registrato ed utilizzato dalla ricorrente in alcune nazioni (Francia, U.S.A. Canada) sino alla fine

degli anni ottanta per indicare una linea di prodotti con materiale leggero dall' **CP\_1** ;

-manteneva il collegamento con il marchio **CP\_1** , presentando al pubblico i prodotti come diretti eredi della linea originariamente sviluppata dalla ricorrente con l'utilizzo sistematico di materiali pubblicitari storici della stessa (cfr. docc.42, 43, 44, 45,);

-inseriva il riferimento testuale **CP\_10** su etichette fisiche (cfr. Doc. 51 pag. 9); -adottando un marchio figurativo del marchio **CP\_4** riportante gli aspetti fondamentali e caratteristici del marchio figurativo di **CP\_1** .

Sul punto, va considerato, preliminarmente, che:

“l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari, inoltre, deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio “forte” (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi “deboli”, perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante (cfr. Cass. civ. n. 1906 del 28/01/2010)”;

-“la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli (cfr. Trib. UE del 12/6/2007, UAMI/Shaker, C - 334/05); il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate costituisce un rischio di confusione, da valutarsi globalmente, tenendo conto della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati (cfr.

Trib. UE del 9/7/2003, *Controparte\_11* - *CP\_12* Hills (Giorgio Beverly Hills), T - 162/01)”

Nel caso di specie il marchio figurativo *CP\_4* riproduce elementi caratteristici e distintivi dei Marchi *CP\_1* : infatti, nella parte superiore vi è lo scudo il quale nella sua visione complessiva appare molto simile e confondibile con quello di *CP\_1* (si consideri che le dimensioni dello scudo sulle etichette è molto piccolo); vi è apposto sotto lo scudo, similmente al marchio di parte ricorrente, la dicitura “of London”; è caratterizzato da simili modalità di composizione dei diversi elementi del marchio figurativo.

Risulta, poi, anche da parte della società *CP\_3* la commercializza dei medesimi prodotti oggetto di contestazione (cfr. Doc. 58).

Da detti elementi si ritiene vi sia il fumus circa la contestata attività contraffattiva delle società resistenti tramite la continuazione dell'utilizzo del marchio *CP\_1* e l'utilizzazione del segno *CP\_4* , in considerazione dell'effetto confusorio generato dalle condotte sopra rilevate.

Si ritiene, poi che dette condotte contraffattive oltre ad integrare una violazione dei diritti di privativa sul marchio, integrino anche una condotta di concorrenza sleale, sia per il predetto effetto confusorio, sia come agganciamento alla diffusione dei marchi in questione, approfittando della conoscenza che il prodotto ha sul mercato e dal credito raggiunto dai titolari dei marchi medesimi, frutto del lavoro e dell'investimento di anni.

Altrettanto non può dirsi per l'utilizzo del marchio *CP\_5* , che, per quanto costituisca una crasi di *CP\_4* , non si ritiene che sia una denominazione che possa creare confusione tra i marchi e non si ritiene che, in questa fase di cognizione sommaria, vi siano elementi sufficienti per ritenerne una modalità di uso non corretta.

Va considerato, poi, come le condotte ritenute contraffattive ed integranti concorrenza sleale arrechino un pericolo di danno sia in relazione alla possibile volgarizzazione del marchio che in relazione al possibile sviamento di clientela, sia in relazione alle possibili difficoltà di reperimento di nuovi soggetti licenziatari, provocando un danno con obbiettive difficoltà di quantificazione.

Si ritiene, inoltre, che la dichiarata cessazione delle condotte contestate non esclude l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia inibitoria per il futuro per evitare una eventuale ripresa della condotta contestata.

Si ritiene, pertanto, che ricorrono gli estremi per autorizzare:

-di inibire alle parti resistenti, con effetto immediato e con estensione all'intero territorio dell'UE, di produrre e/o commercializzare e/o pubblicizzare e/o importare e/o esportare, anche indirettamente, articoli di abbigliamento e pelletteria delle classi 18 e 25 della classificazione di Nizza recanti i segni uguali ai marchi **CP\_1** ed il marchio contestato **CP\_4**, nella sua forma denominativa e figurativa;

-di ordinare a dette società il ritiro dal commercio dei prodotti di cui al precedente punto, nonché di ordinare alla società Port'o la rimozione della sezione del sito web collegato al dominio internet [www.portoitaly.it](http://www.portoitaly.it) che presenta Port'o come licenziataria di **CP\_1** (<https://www.portoitaly.it/aquascutum-trench-coat-london/>), e di qualsiasi ulteriore riferimento, in qualunque forma e canale online, in cui Port'o si qualifichi, anche implicitamente, come soggetto legittimato all'uso dei marchi **CP\_1**;

-di ordinare, altresì, la rimozione e la cancellazione definitiva di tutti i contenuti digitali e canali di comunicazione online connessi al marchio **CP\_4** contestato inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il sito web <https://www.eiderscutum.co.uk/>, la pagina Facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=61561966417971>) e Instagram (<https://www.instagram.com/eiderscutum/>), ogni ulteriore canale o contenuto digitale su altri canali riconducibile al predetto marchio o ai prodotti contraddistinti da questo, anche se gestito da soggetti terzi per conto delle convenute;

-di inibire le condotte imitative dei segni distintivi di essa ricorrente, le condotte appropriative dei relativi pregi e le condotte parassitarie, volte allo sfruttamento della notorietà e reputazione dei diritti per cui si agisce a tutela;

- di ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura e spese delle convenute, per almeno 60 giorni consecutivi, sui propri canali digitali:

i. i siti web <https://www.portoitaly.it/>, <https://www.eidumlondon.com/>, precisamente sulla prima schermata di apertura, in formato immagine e in dimensioni naturali al 100%;

ii. le pagine Instagram, [https://www.instagram.com/eidum\\_london/](https://www.instagram.com/eidum_london/) e [https://www.instagram.com/dumas\\_outlet/](https://www.instagram.com/dumas_outlet/), mediante post fissato in cima ai rispettivi profili;

iii. la pagina Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=61573799530513>, mediante post fissato in cima ai rispettivi profili.

Si ritiene, invece, di rigettare la richiesta cautelare in relazione al marchio **CP\_5** e la residua richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, ritenendo detta misura (pubblicazione su giornali e riviste) prevalentemente sanzionatoria più che cautelare.

Va ritenuta, altresì, congrua la fissazione dell'importo di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e per ogni successiva violazione.

Le spese processuali della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione allo scaglione di riferimento ed in rapporto all'effettivo valore della causa.

### **P.Q.M.**

inibisce alle parti resistenti **CP\_2** e **CP\_3** con effetto immediato e con estensione all'intero territorio dell'UE, di produrre e/o commercializzare e/o pubblicizzare e/o importare e/o esportare, anche indirettamente, articoli di abbigliamento e pelletteria delle classi 18 e 25 della classificazione di Nizza recanti segni uguali ai marchi **CP\_1** ed il marchio contestato **CP\_4**, nella sua foma denominativa e figurativa;

-ordina a dette società il ritiro dal commercio dei prodotti di cui al precedente punto, nonché di ordinare alla società Port'o la rimozione della sezione del sito web collegato al dominio internet [www.portoitaly.it](http://www.portoitaly.it) che presenta Port'o come licenziataria di **CP\_1** (<https://www.portoitaly.it/aquascutum-trench-coat-london/>), e di qualsiasi ulteriore riferimento, in qualunque forma e canale online, in cui Port'o si qualifichi, anche implicitamente, come soggetto legittimato all'uso dei marchi **CP\_1** ;

-ordina, altresì, alle società resistenti la rimozione e la cancellazione definitiva di tutti i contenuti digitali e canali di comunicazione online connessi al marchio **CP\_4** contestato inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il sito web <https://www.eiderscutum.co.uk/>, la pagine Facebook (<https://www.facebook.com/profile.php?id=61561966417971>) e Instagram



(<https://www.instagram.com/eiderscutum/>), ogni ulteriore canale o contenuto digitale su altri canali riconducibile al predetto marchio o ai prodotti contraddistinti da questo, anche se gestito da soggetti terzi per conto delle convenute;

-inibisce le condotte imitative dei segni distintivi di essa ricorrente, le condotte appropriative dei relativi pregi e le condotte parassitarie, volte allo sfruttamento della notorietà e reputazione dei diritti per cui si agisce a tutela;

-ordina la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura e spese delle convenute, per almeno 60 giorni consecutivi, sui propri canali digitali:

i. i siti web <https://www.portoitaly.it/>, <https://www.eidumlondon.com/>, precisamente sulla prima schermata di apertura, in formato immagine e in dimensioni naturali al 100%;

ii. le pagine Instagram, [https://www.instagram.com/eidum\\_london/](https://www.instagram.com/eidum_london/) e [https://www.instagram.com/dumas\\_outlet/](https://www.instagram.com/dumas_outlet/), mediante post fissato in cima ai rispettivi profili;

iii. la pagina Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=61573799530513>, mediante post fissato in cima ai rispettivi profili.

Rigetta la richiesta cautelare in relazione al marchio **CP\_5** e la residua richiesta di pubblicazione del presente provvedimento.

Fissa l'importo di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e per ogni successiva violazione.

Condanna la **CP\_2 CP\_2** e la **CP\_3** alla rifusione, in solido, in favore dell' **Controparte\_1**, delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente in euro 7.063,00 di cui € 6.000,00 per compensi ed € 1.063,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Roma, 10 dicembre 2025

Il Giudice

Alfredo Landi