

N.R.G. 2015/73866



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. **73866/2015** promosso da:

(XXXX **Y**, con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

contro
(YYYY **Z** con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Alima Zana,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2016, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Le vicende processuali.

Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2015 **XXXX**
storica società specializzata nel campo della produzione e vendita di
tessuti per camicie di alta gamma, invocava tutela cautelare urgente nei
confronti di **YYYY SRL**, società attiva nell'acquisto, vendita e
commercializzazione di prodotti tessili in genere, tra i quali tessiture
destinate alla produzione di camicie.

In particolare, la ricorrente lamentava la commissione da parte della resistente di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e di atti lesivi della normativa posta a tutela dei disegni comunitari non registrati di cui al Regolamento CE n. 6/2002. E ciò mediante l'offerta sul mercato di una collezione di tessuti, illustrata nel catalogo autunno/inverno 2016/2017, di cui 54 disegni copiati pedissequamente da quelli delle proprie collezioni autunno/inverno 2015/2016 e primavera 2016.

Invocava dunque la tutela inibitoria assistita da penale, con estensione a tutta l'Unione Europea, il ritiro dal commercio ed il sequestro dei prodotti, la descrizione delle scritture contabili e la pubblicazione del provvedimento.

Si costituiva ----YYYY----, negando qualsivoglia illecito: precisava di non produrre tessuti ma di rifornirsi presso società aventi sede in Cina,- Luthai Textile Co. Ltd., leader mondiale nella produzione di tessuti tinti in filo di alta qualità, Ruki's Ramco Ltd., anch'essa operativa sul mercato globale e Jiangsu Shazhou Textile Printing & Dyeing Group Co. Ltd.-; negava il carattere di novità dei prodotti di controparte, tutti già realizzati tra il 2010 ed il 2013 dalle proprie fornitrice, opponendo quindi la sussistenza di tali anteriorità; negava il carattere individuale dei tessuti di controparte per l'ampia diffusione sul mercato di disegni simili; sottolineava comunque le differenze di trama e di ordito tra i prodotti delle due società in conflitto, apprezzabili da operatori qualificati del settore; negava infine il *periculum in mora* e sottolineava inoltre l'esiguo numero dei prodotti accusati di imitazione, (solo 54) rispetto agli oltre 400 presenti sul proprio catalogo.

Dato atto dell'indisponibilità delle parti ad una composizione bonaria della lite, all'esito della discussione il Giudice si riservava la decisione.

2. *Quanto al fumus*

2.1 *I modelli comunitari non registrati*

Nel caso di specie va accordata tutela ai modelli non registrati di cui ai disegni rubricati ai n. 4, 5, 9, 11, 14, 27-29, 31, 33, 49, 50 dell'elenco contenuto nel doc. 16 di parte ricorrente, ai sensi del Regolamento n.6/2002/CE.

Infatti, i pur penetranti oneri probatori di cui all'art. 85, comma 2, del testo normativo citato (il quale ripartisce la regola di giudizio dell'onere della prova secondo i criteri ordinari dettati dall'art. 2697 c.c., precludendo l'accesso al più favorevole regime previsto per chi agisce invece in contraffazione a tutela di un modello registrato) in relazione ai requisiti di novità, individualità e divulgazione sono qui stati assolti.

La divulgazione qualificata, prevista dagli artt. 7 e. 11.2 del citato Regolamento, è dimostrata dalla circostanza che i disegni facenti parte della collezione autunno/inverno 2015/2016 e quelli della collezione primavera/estate 2016, di cui si lamenta l'interferenza, sono stati presentati al mercato ed offerti in vendita nel corso della fiera Milano Unica, rispettivamente, nel settembre 2014 e nel febbraio 2015 (cfr. docc. 8 e 9, 10 e 11, 16). Tali presentazioni sono allo stato sufficienti, nei limiti della cognizione sommaria di questa sede, ad integrare il presupposto in esame: trattasi invero di divulgazione avvenuta nell'ambito di una delle più importanti fiere nel settore

interessato, tale da poter inferire la probabile conoscenza degli specifici tessuti di cui si tratta negli ambienti specializzati.

Inoltre non sembrano ravvisarsi ostacoli in relazione al requisito della novità e dell'individualità, giacché parte resistente non ha individuato anteriorità distruttive.

In particolare, quanto alla novità, il gradiente richiesto dal Regolamento al nuovo design rispetto alle anteriorità è modesto, concretandosi tale accertamento nella sola verifica che il disegno non sia identico ad altri, già presenti sul mercato europeo. In proposito, parte resistente non ha provato l'eccezione di mancanza di novità in relazione all'asserita precedente elaborazione dei disegni da parte delle società cinesi, proprie fornitrice. Ed in particolare, secondo la tesi di C YYYY alcuni disegni apparterrebbero ("come from") alla collezione 2010-2013 di ██████████td., altri alla collezione 2012-2013 di ██████████ altri ancora alla collezione 2012-2013 di ██████████

Tianjin Shanghui Textile Printing & Dyeing Group Co. Ltd. (cfr. doc. F di parte resistente). Sul punto, per un verso, le anteriorità non risultano provate: invero gli argomenti forniti dalla resistente non sono dotati dell'univocità necessaria ex art. 2729 c.c. per predicarne in via presuntiva capacità paralizzante rispetto alla validità dei modelli (cfr. le criticità sollevate dalla ricorrente a verbale d'udienza). Per altro verso, la prova di tali anteriorità non è in ogni caso rilevante, se non accompagnata da quella, allo stato mancante, della diffusione del prodotto nell'ambito dei circuiti commerciali europei, spazio nel quale secondo i migliori indirizzi, rileva l'anteriorità, essendo invece ininfluente la diffusione in altri ambiti geografici (si veda in proposito il riferimento letterale operato dall'art. 7, comma 1, Reg.

6/2002/CE cit., agli "ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità).

Quanto al carattere individuale, per giurisprudenza costante il disegno è dotato di tale requisito quando presenta elementi formali, non rinvenibili nelle anteriorità, che producono nell'utilizzatore informato una sensazione di dissomiglianza. Tale carattere si concreta nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti ed incidente sull'impressione suscitata dal modello: il presupposto esaminato è comunque assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

In proposito, la c ~~XXX~~
~~X~~ nel ricorso introduttivo ha allegato, quale preciso elemento formale che conferirebbe ai modelli carattere individuale, la peculiare combinazione di linee e colori, desumibile dalla "arbitraria combinazione di rettangoli sovrapposti e rigature e nel motivo puntiforme dal contorno irregolare, di molteplici colori e tonalità, che caratterizzano rispettivamente i disegni di cui ai nn. 4, 9 e 14 da un lato e 5 e 11 dall'altro; nel disegno del tutto insolito per camicie da uomo e dall'effetto "caleidoscopico" che caratterizza la serie "Duke" di cui ai nn. 27-29; nei peculiari motivi a losanghe, che formano rigature alternate nei disegni di cui ai nn. 31 e 33 o un reticolo a nido d'ape (nel numero 49) o, ancora, simili a minute conchiglie, come nel numero 50" (pag. 19 del ricorso).

Ed in effetti, l'esame visivo del campionario versato agli atti allo stato conferma tali peculiari soluzioni formali, idonee ad attirare l'attenzione del consumatore ed a costituire motivo di preferenza per

l'acquisto (cfr. ordine a tale ultimo orientamento, Tribunale Bologna, 23.9.2009, est. Bariscia).

Soddisfatto l'onere di allegazione e mancando la prova di anteriorità distruttive, deve concludersi in senso favorevole alla sussistenza anche di questo ultimo requisito, essendo onere dell'impresa convenuta in contraffazione provare il contrario.

2.1.1. *L'interferenza*

Ciò premesso in ordine alla validità dei disegni azionati, è riscontrata altresì la condotta contraffattoria per la presenza di quella sovrapponibilità assoluta dei quelle soluzioni formali tra le stoffe, percepibili all'osservatore informato che -sola- secondo l'orientamento prevalente, consente l'accesso ai rimedi accordati ai modelli non registrati. Seppure alcuni spunti dottrinali escludano che la portata dell'esclusiva riconoscibile al modello possa mutare a seconda del fatto che lo stesso sia stato o meno registrato, l'orientamento prevalente, anche di questo Tribunale, è nel senso opposto, alla luce del tenore dell'art. 21 del Considerando del Regolamento (in base al quale può desumersi che la protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o del modello) nonché del successivo art. 19.2. (il quale espressamente limita la tutela alla copiatura di un disegno e modello protetto). Tale restrizione trova in effetti la sua ragion d'essere nella mancanza di forme di pubblicità dei modelli e disegni registrati: l'assenza di un sistema formale alla cui stregua appurare con relativa semplicità ciò che è oggetto di esclusiva trova cioè nel sistema un correttivo nella minore estensione del diritto sul design non registrato. Estenderne altrimenti l'ambito di operatività a favore di

quegli operatori che non hanno ritenuto di accedere alla registrazione apparirebbe ingiustificato in relazione alla tutela dell'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare nei diritti di esclusiva altrui.

Pur tenendo conto di tale indirizzo, nel caso di specie le varianti (presenti peraltro solo in alcuni dei disegni di YYYY :S) sono talmente esigue ed impercettibili anche all'utilizzatore informato (in quanto consistenti in minime sfumature di tonalità dei colori o in minime variazioni della dimensione del medesimo disegno) da far apparire i tessuti litigiosi del tutto identici (cfr doc. 16 parte ricorrente).

Si vedano, ad esempio, i disegni di cui al n.5, in relazione ai rombi lievemente più piccoli ed in relazione ai rombi scuri tendenti al nero più che al blu; i disegni di cui ai nn. 31 e 33 in relazione allo sfondo lievemente più scuro, al n. 50 ove il puntino bianco è inserito nella parte bassa della figura azzurra anziché in quella alta, sono tali da risultare per lo più impercettibili anche al confronto attuale tra i tessuti (cfr. doc. 16 di parte ricorrente).

Il fumus della condotta contraffattoria è dunque positivamente riscontrato.

3. Concorrenza ex art 2598 comma 3 c.c..

3.1. In ogni caso, in relazione a tutti i tessuti di cui si chiede tutela -quindi anche a quelli non azionati quali modelli- la condotta della resistente rileva comunque in via autonoma sotto il profilo di cui all'art. 2598, comma 3 c.c., concretandosi in una forma di concorrenza contraria alla correttezza professionale.

Di più, nel caso di specie, si ravvisa la sussistenza della figura tipizzata dalla giurisprudenza ed ormai altrimenti nota come concorrenza parassitaria c.d. sincronica.

L'illecito per concorrenza parassitaria normalmente non colpisce una sola condotta, ma plurime e distinte scelte imprenditoriali, le quali, nel loro complesso, rendono *contra ius* il comportamento complessivamente considerato del concorrente sleale.

Sotto il profilo oggettivo, la contrarietà alla correttezza professionale si manifesta quindi attraverso una pluralità di condotte che integrano un illecito unitario. E' dunque, una pluralità di atti -questi ultimi in sé considerati leciti se esaminati singolarmente- che presi nel loro insieme costituiscono attività concorrenzialmente scorretta, integrando, solo in tale guisa, lo sfruttamento del lavoro altrui. E' proprio dunque nella reiterazione di scelte identiche a quelle del concorrente -nel caso di specie si tratta della copiatura di ben 54 modelli su poco più di 400- che si concreta il rimedio esaminati.

Come accennato, la ripetitività degli atti imitativi può manifestarsi anche simultaneamente -oltre che in successione cronologica-, palesandosi cioè in diversi episodi posti in essere contemporaneamente ma quantitativamente apprezzabili (cd. concorrenza parassitaria sincronica).

3.2.Ciò premesso, nel caso di specie, non è seriamente dubitabile che parte resistente (*rectius*, le sue fornitrice) abbia(no) ripreso in modo quasi "pantografico" i modelli di tessuto di -----XXXX----- Sono riprese infatti in modo pedissequo nei tessuti commercializzati da ' YYYY SELLER le soluzioni formali adottate da XXXX I quanto a tonalità e tipo di fantasia (si veda ad esempio, doc. 16 di parte ricorrente: il n. 1 differisce solo per la dimensione dei rombi; il n. 17

per la direzione orizzontale\verticale delle righe e del disegno; i nn. 19, 20 per lievissime differenze di colore; i nn. 3, 13, 30, 32, 39, 40, 41 per la dimensione dei puntini; il n. 8 per la tonalità dello sfondo azzurro; i n. 22, 23, 24, 25 per lievi differenze nella trama; i nn. 18, 44, 45, 46, 47 sembrano invece totalmente sovrappponibili).

3.3.Tale considerazione, unita al fatto che si tratta di ben 54 disegni, che costituiscono il 13,5% di tutta la collezione di YYY rende implausibile sotto il profilo matematico probabilistico, nei limiti dell'accertamento sommario della presente fase cautelare, ritenere che la ripresa delle stesse soluzioni formali sia stata involontaria ed inconsapevole e quindi configurabile quale sorta di mera coincidenza.

3.4.Non è qui in discussione che la condotta censurata realizzi o meno un rischio di confusione tra i prodotti, né deve essere provata la novità o la capacità individualizzante di quelli di cui si chiede tutela: non costituiscono infatti questi il nucleo oggettivo dell'illecito di cui all'art. 2598 comma 3 c.c., a differenza della fattispecie di cui al primo comma. Lo strumento qui esaminato consiste infatti nella ripresa pedissequa ed ad ampio raggio dei prodotti altrui, associata all'appropriarsi parassitariamente degli investimenti altrui compiuti nello studio e nelle ricerche di settore sui gusti e sulle scelte della clientela, ai fini della scelta e dell'immissione in commercio di tali beni, inflazionando il mercato di prodotti a costi assai ridotti (cfr docc. 16-19 di parte ricorrente).

Sul profilo confusorio erroneamente dunque la difesa YYY indugia sottolineando diversità tra modelli millimetriche. Si pensi, ad esempio, alle dedotte diversità attinenti alla trama e all'ordito che, incidendo sullo spessore, renderebbero impossibile l'identità tra disegni

(cfr doc. H, parte resistente). Si tratta queste di differenze "interne" alla stoffa, non apprezzabili da un osservazione esterna che indugia su colori, disegni, tipologia di tessuto e comunque non omogenee rispetto agli elementi di indagine qui indagati, estranei al profilo confusorio.

Ciò che rileva è che la condotta complessivamente considerata, anche ove in ipotesi non confusoria, risulta comunque contraria alle regole che presiedono all'ordinario svolgimento della concorrenza, presidiata dall'art.2598, n.3, c.c. (Cass. 13423/2004, 24.10.1968 n.3448).

3.5. Quanto all'eccezione per la quale YYYY si occuperebbe solo dell'importazione in Italia e della commercializzazione di prodotti realizzati da soggetti terzi, senza intervenire in alcun modo nel processo produttivo, anche ove accertata tale circostanza sarebbe neutra rispetto al giudizio di illecità della condotta in questa sede. Infatti, nulla osta a che le regole di correttezza concorrenziale trovino applicazione anche nei rapporti tra imprenditori che operano a diversi livelli della filiera produttiva, destinati peraltro alla soddisfazione finale dei medesimi bisogni, ove il comportamento illecito dell'uno sia tale da incidere negativamente sulla collocazione di mercato dell'altro. Invero, il comportamento della resistente (per quanto più o meno accentuato) si inserisce comunque nella catena contraffattoria.

Del resto, il grado di partecipazione dei YYYY sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo potrà rilevare, in sede di merito, solo sul versante risarcitorio ed in relazione alla disciplina di cui all'art. 2055 .c.c..

4. *Quanto al periculum*

Passando al pericolo di pregiudizio, il comportamento illecito sopra sindacato importa, per la disponibilità complessiva sul mercato di res assai simili a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli offerti dalla concorrente leale, desumibili dai costi dei tessuti (cfr. docc. 16-19 di parte ricorre), un progressivo e crescente sviamento di clientela con conseguente riduzione degli acquisti di tessuti dell'imprenditore fedele.

L'attività della resistente di promozione e probabile prossima commercializzazione descritta concreta quindi il rischio imminente di una collocazione sul mercato, scorretta, giacché fondata sulla appropriazione di sforzi creativi e produttivi altrui. E ciò con un notevole risparmio di costi, di spese di ricerca e di studi, ai fini della penetrazione nel mercato.

Tale rischio impone di provvedere prontamente ad impedire la prosecuzione nell'illecito. Del resto, l'eventualità che i tessuti litigiosi non siano ancora stati messi in commercio non esclude il *periculum*, a fronte della possibilità per il concorrente scorretto, nelle more del giudizio di merito, di iniziare la commercializzazione aumentando progressivamente il proprio giro d'affari, mentre simmetricamente il concorrente leale rischia concretamente progressivamente di perdere quote di mercato.

Neppure a contrario vale la considerazione che la Fiera di settore, Pitti immagine Uomo, abbia già avuto corso lo scorso mese di gennaio, in quanto il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile per equivalente può ulteriormente aggravarsi a seguito della concreta commercializzazione.

5 *il comando cautelare*

Occorre dunque procedere all'ordine inibitorio a carico della resistente in relazione all'importazione/esportazione, alla commercializzazione e/o

offerta in vendita e/o alla pubblicizzazione dei tessuti litigiosi e conseguentemente all'ordine di eliminazione dal catalogo di YYYY dei citati prodotti. Allo stato, l'interdetto non viene esteso a tutto il territorio europeo, mancando la prova del rischio di diffusione all'estero di tali prodotti, ordine che peraltro avrebbe riguardo solo ai disegni tuteli quali modelli non registrati.

Tale rimedio è assistito da astreinte (quantificata qui nella misura di 1.000,00 per ogni giorno di violazione del comando cautelare contenuto nel presente provvedimento, successivo al ventesimo giorno dalla notifica dello stesso), ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..

Quanto alla pubblicazione, la concessione di tale rimedio a vocazione sia preventiva -in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile attività illecita- sia riparatoria- in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte-, è rimessa alla ponderazione del Tribunale in virtù della *"valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti"* (cfr. per tutte ord. Trib. Milano 5.1.2012, est. Tavassi, Apple/Samsung). Nel caso di specie, considerato che l'attività di parte resistente è in fase di espansione, ed anche al fine di stabilire una corretta informazione nel mercato pare opportuno concedere tale rimedio, con le modalità specificate in dispositivo.

Non si accede alla richiesta del sequestro (che in ogni caso dovrebbe riguardare i soli tessuti di cui è stata predicata la tutela dei modelli non registrati) giacché la misura dell'inibitoria, assistita da astreinte, e della pubblicazione appaiono sufficienti, in questa fase, a presidiare le prerogative della ricorrente.

Si ritiene infine di non concedere la misura della descrizione delle scritture contabili della resistente, mancando allo stato l'allegazione del *periculum* di una loro distruzione, sottrazione o alterazione nelle more del giudizio di merito.

Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio del giudizio di merito, occorre provvedere in ordine alle spese del procedimento da porre a carico della resistente in virtù del principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2599 e 2600 c.c., gli artt. 126 e 131 c.p.i e l'art. 90 del Reg. CE n. 6/2002,

1) inibisce con effetto immediato a **YYYY S s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di importare/esportare, commercializzare e/o offrire in vendita e/o pubblicizzare i tessuti litigiosi, dispone l'eliminazione dei citati prodotti dal catalogo della stessa;

2) fissa a carico di **YYYY S s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, una penale pari all'importo di euro 500,00 per ogni giorno di violazione dell'inibitoria di cui al punto sub.1), successivo al ventesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;

3) dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza, a caratteri doppi del normale, per una volta, a cura della ricorrente ed a spese della resistente sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e sulla rivista "Vogue";

4) condanna **COTTON SELLERS s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a favore di **XXXX II**

s.p.a. le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 7.000,00 di cui euro 900,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione.

Si comunichi.

Milano, 17 febbraio 2016

Il Giudice designato dott.ssa Alima Zana