

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

anche in funzione di Tribunale dei disegni e dei modelli UE

Il giudice designato,

a scioglimento della riserva che precede,

letti gli atti del procedimento e ritenuta la propria competenza;

nel procedimento introdotto ex artt. 1, 11, 19, 80 Reg. Ue n. 6/2002, ex artt. 126, 129, 130, 131 c.p.i., 2599 c.c. ed ex 700 c.p.c. da:

(...) s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (...);

Ricorrente

Contro

(...) s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (...);

Resistente

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

MATERIA del CONTENDERE e MOTIVI della DECISIONE

1) (...) s.r.l. ha proposto ricorso cautelare rappresentando:

- di essere attiva nel settore della tecnologia di alta qualità a prezzi competitivi;
- di avere fra i prodotti più venduti il (...) denominato (...), le cui forme sono tutelate dalle norme sul design non registrato ed i cui diritti sono stati concessi in licenza a (...) dalla capogruppo (...), coma da immagine che segue:

figura

- che, in particolare, il prodotto si caratterizzerebbe: 1) per l'originale forma complessiva del dispositivo, le sue linee pulite e i volumi sviluppati in senso longitudinale a mo' di bracciale, la smussatura di ogni angolo; 2) la forma allungata e smussata dell'originale cassa che fonde le linee longitudinali all'arco di circonferenza della parte superiore ed inferiore, che incorpora il display esaurendosi in esso e che si fonde alla struttura in plastica senza quasi soluzione di continuità ed assumendo un ruolo assolutamente prevalente nel determinare l'impressione d'insieme del prodotto e creando già di per sé l'effetto visivo di un bracciale; 3) l'originale cinturino avente una fibbia ellittica all'interno della quale si inserisce l'altra estremità del cinturino che si sovrappone alla prima e si fonde in un'unica linea (così da creare l'effetto ottico di un cinturino di un bracciale e non di un

orologio); 4) il bottone in plastica applicato all'estremità del cinturino (dietro il quale vi è il punzone che permette l'aggancio per la chiusura).

- che il prodotto era stato pubblicizzato per la prima volta sul mercato europeo il giorno 12 giugno 2019, data di inizio, pertanto, della durata triennale attribuita dall'ordinamento nazionale e comunitario ex art. 11 Reg. n. 6/2002 per un modello non registrato;
- di aver rinvenuto dal novembre 2020 in vendita un prodotto commercializzato dalla convenuta (...) sostanzialmente identico al proprio, tra l'altro venendo pure utilizzata la medesima fotografia del prodotto (...) sulla confezione del prodotto contestato;
- che le trattative sorte fra le parti non avevano dato esito positivo;
- di voler pertanto ottenere un'inibitoria avverso l'ulteriore commercializzazione dei prodotti della convenuta, il loro ritiro dal mercato, il sequestro dei prodotti e delle scritture contabili, oltre la pubblicazione del provvedimento;
- che la condotta contestata costituirebbe anche un'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile, per appropriazione di pregi e parassitaria nonché per violazione della correttezza professionale, essendosi la convenuta agganciata interamente all'investimento operato da (...);
- che il periculum in mora era deducibile dalla natura stesso dell'illecito contestato, in quanto generatore di un danno difficilmente quantificabile, anche in relazione all'immagine della ricorrente ed al pregiudizio agli investimenti effettuati.

2) Rigettata dal Tribunale la richiesta di provvedere inaudita altera parte, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio (...) s.r.l. si è quindi ritualmente costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'avversaria domanda, rilevando:

- di aver inoltrato una proposta transattiva alla controparte che prevedeva delle modifiche sostanziali ai propri prodotti, proposta non accettata da (...) (che, anzi, ha depositato il ricorso cautelare senza neppure fornire risposta alla proposta transattiva);
- la nullità del modello non registrato della ricorrente in quanto preceduto sul mercato da prodotti di altre case produttrici sostanzialmente identici, quali il modello (...), il modello (...) ed il modello (...) (di cui peraltro parte ricorrente contesta l'antioriorità), i quali riprodurrebbero nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale d'insieme del prodotto della società ricorrente;
- che, inoltre, le caratteristiche del prodotto di (...) ritenute caratterizzanti dalla difesa di quest'ultima erano già tutti rinvenibili in precedenti modelli commercializzati dalla stessa ricorrente a partire dal 2016, quali il modello (...) ed il modello (...), circostanza che rende impossibile la tutela del modello anche nel 2021, posta la durata triennale per la protezione di un modello non registrato;
- l'insussistenza di qualsivoglia forma di concorrenza sleale in virtù dell'insussistenza di forme individualizzanti nel prodotto di (...);
- l'insussistenza del periculum in mora posto che i prodotti della convenuta sono stati ritirati dal mercato all'inizio delle trattative stragiudiziali fra le parti e comunque non essendo intenzione di (...) di riprenderne la commercializzazione sino all'esito di questo giudizio;

- di voler ottenere la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., sia in relazione alla nullità del modello essendo stato predivulgato sia da terzi che dalla stessa ricorrente (a partire dal 2016) sia per la scorrettezza serbata nelle trattative stragiudiziali.

3) Nel merito il Tribunale rileva che deve ritenersi fondata la tesi di parte convenuta secondo cui il modello non registrato azionato da parte ricorrente risulta sostanzialmente anticipato da alcuni modelli non registrati della stessa ricorrente.

Tanto il modello (...) (del 2016) quanto il modello (...) (del 2018), infatti, anticipano i 4 elementi che parte ricorrente ritiene caratterizzanti il modello azionato in questa sede, ovvero "1) l'originale forma complessiva del dispositivo, le sue linee pulite e i volumi sviluppati in senso longitudinale a mo' di bracciale, la smussatura di ogni angolo; 2) la forma allungata e smussata dell'originale cassa che fonde le linee longitudinali all'arco di circonferenza della parte superiore ed inferiore, che incorpora il display esaurendosi in esso e che si fonde alla struttura in plastica senza quasi soluzione di continuità ed assumendo un ruolo assolutamente prevalente nel determinare l'impressione d'insieme del prodotto e creando già di per sé l'effetto visivo di un bracciale; 3) l'originale cinturino avente una fibbia ellittica all'interno della quale si inserisce l'altra estremità del cinturino che si sovrappone alla prima e si fonde in un'unica linea (così da creare l'effetto ottico di un cinturino di un bracciale e non di un orologio); 4) il bottone in plastica applicato all'estremità del cinturino (dietro il quale vi è il punzone che permette l'aggancio per la chiusura)".

Di seguito il dispositivo (...) del 2016:

figura

Di seguito il dispositivo (...) del 2018:

figura

Di seguito il dispositivo (...) del 2019 oggetto di causa:

figura

Del resto, che i tre modelli della ricorrente appartengano alla stessa linea di design è circostanza facilmente evincibile dai nomi dei vari modelli, che rappresentano la progressione della stessa linea: prima il (...), e poi il (...) per giungere a quello attualmente commercializzato, il (...).

Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che la domanda di (...) fondata sulla violazione di un modello non registrato non possa essere accolta, per lo spirare del termine triennale di protezione, in quanto le successive lievi (e non sostanziali) modifiche apportate dalla ricorrente al proprio modello (...) non possono giustificare ogni volta la tutela industrialistica del modello non registrato.

La ratio di tale normativa, infatti, è finalizzata a fornire all'impresa una privativa nell'utilizzo del proprio modello avente un termine contenuto, di soli 3 anni, ragion per cui delle successive lievi e non sostanziali modifiche al modello non possono far sorgere nuove privative triennali, pena uno snaturamento dell'istituto.

Alla luce di quanto precede, dunque, da un lato risulta assorbita la questione circa la validità o meno del modello della ricorrente, in quanto, quand'anche il modello fosse ritenuta valido, la tutela di cui al Reg. n. 6/2002 sarebbe comunque scaduta, mentre dall'altro lato devono essere rigettate tutte le domande di (...) aventi quale causa petendi il modello non registrato, ovvero l'inibitoria a livello

comunitario, il sequestro e la descrizione dei prodotti (non solo, infatti, la descrizione è istituto speciale a tutela dei soli diritti di proprietà intellettuale e non della mera concorrenza sleale, ma anche il sequestro richiesto è quello di cui all'art. 129 c.p.i., istituto che non può essere ricondotto né al sequestro conservativo né a quello giudiziario previsto dal c.p.c.), la descrizione ed il sequestro delle scritture contabili (per i medesimi motivi appena riferiti).

4) Il rigetto della domanda fondata sull'esistenza di un valido modello non registrato non implica di per sé il rigetto della domanda di concorrenza sleale, la quale - in effetti - si nutre di altri presupposti.

Infatti, in via generale va affermato che "l'esclusione della contraffazione di un modello industriale, in quanto quello di cui si afferma l'illiceità presenta carattere individuale, non osta all'accertamento, con riferimento agli stessi prodotti, della concorrenza sleale per imitazione servile, atteso che quest'ultima richiede l'accertamento della confondibilità tra i prodotti quanto alle imprese di provenienza, parametrata alla diligenza del consumatore medio, e non a quella - più elevata - richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione del carattere individuale dei modelli" (Trib. Venezia, ord. 13.02.2008 e Trib. Venezia, ord. 13.07.2005).

Al riguardo va subito rilevato che la domanda di concorrenza sleale si palesa fondata laddove parte ricorrente ha contestato l'utilizzo sulla confezione di vendita del prodotto di (...) della stessa fotografia utilizzata da (...) (o di una assai simile ed oggettivamente confondibile per qualunque osservatore, ivi compreso il consumatore medio, che costituisce il parametro per la valutazione della concorrenza sleale).

Al riguardo va precisato che ai fini che interessano in questa sede non rileva la titolarità o meno dei diritti autoriali sulle fotografie in questione, ma il mero fatto che (...) ha successivamente utilizzato una fotografia identica o comunque assai simile a quella utilizzata da (...): sia il rischio confusorio sia il rischio di associazione dei prodotti e delle imprese da parte del consumatore medio risulta quindi palese, e come tale deve essere inibito.

Peraltro, l'utilizzo da parte di (...) della fotografia in questione implica, necessariamente, che i prodotti delle due parti in causa siano oggettivamente assai simili, altrimenti la resistente non avrebbe utilizzato per comunicare ai possibili clienti l'aspetto del proprio prodotto una fotografia che potrebbe tranquillamente ritrarre anche il prodotto di (...) (sul punto, devono essere condivise le argomentazioni dedotte dalla difesa di (...)).

Ora, che il mercato di riferimento sia assai affollato, come correttamente afferma la difesa di (...), è circostanza resa evidente dalle numerose fotografie di prodotti similari depositate in causa da entrambe le parti.

Nel caso di specie, tuttavia, ritiene il giudicante, anche alla luce della visione dei prodotti fisici che sono stati depositati in causa da (...), che i due prodotti non siano semplicemente simili fra di loro, ma pur sempre con un certo grado di differenziazione sia fra di loro sia rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato, ma che siano sostanzialmente identici.

Del resto, la stessa difesa di (...), se si dilunga assai nel tentare di dimostrare l'assenza di novità o di caratteristiche individualizzanti nel prodotto della ricorrente, neppure tenta di affermare che il proprio prodotto abbia caratteristiche tali da distinguerlo seriamente da quello di (...) all'occhio di un consumatore medio.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'affollamento del mercato non consenta in ogni caso di commercializzare un prodotto sostanzialmente identico a quello di un concorrente, non trattandosi di forme necessarie (anzi, essendo semmai da considerare capricciose viste le ampie possibilità di variazioni consentite dalla tipologia di prodotto in punto forma del display, del cinturino, del bottone).

Al riguardo, a titolo esemplificativo, va detto che i prodotti di cui alla fotografia presente a pag. 16 della comparsa costitutiva della convenuta (fotografia da questa prodotta per dimostrare l'affollamento del settore e la somiglianza fra tutti i dispositivi) si presentano - a ben vedere - differenziati rispetto al prodotto di (...) (che è il secondo da sinistra nella fotografia in commento).

Il primo prodotto, ad esempio, ha un display con forme quadrate e non allungate, oltre a presentare un elemento di distacco fra display e cinturino (assente nel prodotto di (...)), mentre il terzo prodotto presenta un display decisamente più lungo, oltre ad un cinturino rigato; il quarto bracciale, infine, presenta un display più corto e con forma meno allungata (e lo stesso vale per il prodotto (...), che ha pure un diverso meccanismo di chiusura del cinturino, ed (...), il quale peraltro riporta pure sul cinturino, vicino al display, il marchio distintivo (...), mentre del prodotto di (...) non è provata la priorità rispetto a quello di (...), sicché risulta irrilevante, essendo in ogni caso successivo ai (...) che già anticipavano le caratteristiche salienti del (...)).

In altre parole, tutti i bracciali in parola hanno caratteristiche che li distinguono in modo più o meno intenso dal prodotto di (...), cosa che invece non succede con il prodotto di (...).

Ritiene, pertanto, il Tribunale che la domanda di concorrenza sleale sia fondata sotto gli assorbenti profili della concorrenza confusoria (anche in relazione all'effettiva origine del prodotto, potendo un consumatore ritenere che (...) sia un sotto brand di (...)) e dell'appropriazione di pregi (anche in considerazione dell'utilizzo sulla confezione di vendita di una fotografia del tutto simile se non identica).

Al riguardo va ricordato che "Il giudizio di confusione tra prodotti per imitazione servile va effettuato con riferimento alla percezione che di essi può avere il consumatore medio e ha per contenuto il modello complessivamente considerato e non già le sue singole componenti. Il consumatore medio è infatti in grado di rilevare non tanto le differenze, quanto le somiglianze, dal momento che sono gli elementi comuni ad incidere in maniera preponderante sul rischio di associazione. Tale considerazione deriva dalla circostanza che il consumatore medio, al momento della scelta non ha la possibilità di effettuare un esame comparativo diretto, dato che al momento dell'acquisto visiona solo uno dei prodotti, mentre dell'altro conserva solo la memoria. Pertanto, la decisione del consumatore medio è determinata da un giudizio finale di sintesi e di impressione. Sempre al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è inoltre necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell'ottica del consumatore medio" (Cass., n. 29775/2008; Trib. Milano, 25.12.2015, RG n. 61556/2015).

In altre parole, "Compie un atto di concorrenza sleale ricadente nella fattispecie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. colui il quale commercializza un prodotto che, riproducendo connotazioni caratteristiche di un altro prodotto, sia idoneo ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione circa la provenienza dello stesso. Fulcro della tutela approntata per le ipotesi di concorrenza sleale è, dunque, la confondibilità dei prodotti parametrata al livello percettivo del consumatore medio, attuata mediante l'imitazione servile di una caratteristica esteriore del prodotto originario che abbia efficacia individualizzante rispetto alla sua provenienza da una determinata impresa. L'imitazione di una

caratteristica non individualizzante, pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini della configurabilità di una fattispecie di concorrenza sleale indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che l'imitazione colpisca una forma coperta da brevetto per modello ornamentale. Ferma restando l'operatività, in tale ipotesi, della tutela concernente la contraffazione, la circostanza che una determinata forma sia coperta da brevetto non la rende, per ciò solo, distintiva sotto il profilo rilevante ai fini dell'art. 2598 citato, mentre, una particolare caratteristica, pur non coperta da brevetto, può assurgere ad elemento individualizzante la cui riproduzione fedele sia idonea ad ingenerare nel consumatore quella confusione che la tutela giuridica mira ad escludere" (Tribunale Palermo Civile, Sentenza del 9 febbraio 2011, n. 569).

Va ancora ricordato che "la tutela anticoncorrenziale contro l'imitazione servile può essere più incisiva di quella prevista dalla disciplina a tutela dei modelli dato che l'esclusione della contraffazione di un modello ornamentale motivata con il rilievo che quello di cui si afferma l'illiceità presenta carattere individuale non osta all'accertamento, con riferimento agli stessi prodotti, della concorrenza sleale per imitazione servile in quanto quest'ultima è parametrata alla diligenza del consumatore medio e non a quella - più elevata - richiesta per l'utilizzatore informato nell'ambito della valutazione del carattere individuale" (Trib. Napoli, ord. 01.07.2007).

Ritiene quindi il Tribunale che nella fattispecie in esame il prodotto di (...) generi nel consumatore medio la stessa impressione generale del prodotto di (...), tale cioè da generare l'impressione che il prodotto provenga dallo stesso produttore o da società in qualche modo legate da rapporti commerciali che consentano a (...) di commercializzare un prodotto che ricalca pedissequamente quello della ricorrente, come indirettamente confermato anche (ma non solo) dall'utilizzo di una fotografia che richiama chiaramente il prodotto della ricorrente medesima.

Al riguardo va ribadito che secondo la Corte Suprema di Cassazione l'accertamento sulla confondibilità dei segni o dei prodotti, in caso di affinità dei prodotti o dei servizi, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante (v., per tutte, Cass. 6193/2008 e Cass. 1906/2010; cfr. anche Cass. 4405/2006 che, quale conseguenza e corollario del predetto principio, ha affermato che l'esame in discorso deve dunque essere effettuato con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento e singolare esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti).

Il periculum in mora è poi evidente.

Non rileva, infatti, quanto dedotto da parte convenuta circa la sospensione della commercializzazione dei prodotti da parte di (...) sino all'esito del giudizio cautelare o sino all'esito delle trattative stragiudiziali, in quanto tale sospensione è per definizione transitoria, non implicando rinuncia definitiva alla commercializzazione, ragion per cui (...) legittimamente può insistere nelle proprie domande.

Per il resto, il rischio di sviamento della clientela e di perdita degli investimenti effettuati deve ritenersi provato alla luce di criteri presuntivi fondati sull'id quod plerumque accidit, essendo indubbio che la prosecuzione nella vendita di un prodotto sostanzialmente identico ad un prezzo inferiore (con conseguente modificazione anche degli equilibri di mercato) possa determinare in capo a (...) un danno difficilmente quantificabile all'esito dell'eventuale giudizio di merito.

5) Quanto ai provvedimenti adottabili, si è già detto che l'efficacia dell'inibitoria fondata sulla sola concorrenza sleale deve essere limitata al territorio italiano; essa poi deve avere ad oggetto sia l'utilizzo della fotografia contestata sia la prosecuzione nella commercializzazione dei prodotti della resistente (...).

Quanto, quindi, all'individuazione dei prodotti di (...), va detto che l'inibitoria deve riguardare sia il prodotto (...) sia i prodotti (...), di cui parte convenuta nega - sostanzialmente - l'esistenza, affermando che si sarebbe in presenza sempre del medesimo prodotto variamente denominato.

Ora, ritiene il Tribunale che, in considerazione della sostanziale identità dei prodotti (...) ed (...) con il prodotto (...) ed in considerazione del fatto che sul sito internet di (...) (ma anche nel volantino di (...) depositato all'udienza di discussione dalla difesa di (...)) compaiono anche questi due modelli, l'inibitoria debba riguardare tutti e tre i modelli, indipendentemente dalla prova di una effettiva commercializzazione degli stessi, emergendo un fumus generale volto alla commercializzazione di prodotti sostanzialmente analoghi ma con differenti codici identificativi.

Come già anticipato, non possono essere accolte le domande di descrizione e sequestro, in quanto presupponenti la violazione di un diritto di privativa industriale nel caso di specie non riscontrabile.

Può invece essere accolta la richiesta di ritiro dei prodotti e delle relative confezioni dal mercato, in quanto misura supportata tanto dall'art. 2599 c.c. quanto dall'art. 700 c.p.c., con concessione a parte convenuta di un termine di 4 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

Deve, infine, essere accolta la richiesta di fissazione di una penale, da sussumere nell'ambito applicativo dell'art. 614 c.p.c./2599 c.c., con fissazione quindi di una penale di Euro 100,00 (alla luce del valore di ogni singolo pezzo) per ogni prodotto rinvenuto in commercio dopo il decorso del termine per il ritiro dal commercio e di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del ritiro, sempre decorso il termine di cui sopra.

5) Quanto, quindi, alla richiesta di pubblicazione della presente ordinanza, ritiene il Tribunale che in forza della modesta diffusione dell'illecito (quanto meno alla luce delle emergenze processuali), del tempestivo intervento tanto di (...) presso i rivenditori dei prodotti della resistente sia del Tribunale nonché del rigetto delle domande della ricorrente fondate sulla contraffazione di un modello non registrato sia misura francamente eccessiva e sproporzionata, specie in considerazione degli alti costi che comporterebbe, sicché non può essere accolta.

6) Le spese di lite, infine, devono essere compensate nella misura di Vi alla luce del rigetto delle domande di (...) fondate sulla contraffazione di un modello non registrato, mentre seguono la maggior complessiva soccombenza di parte convenuta per la restante metà (parametri medi riferiti ai giudizi cautelari, valore indeterminabile e complessità media), ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per il quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata la predetta fase.

Ovviamente, il parziale accoglimento della domanda di (...) esclude la possibilità di condannare la stessa ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale delle Imprese di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

Rigetta le domande formulate da (...) s.r.l. fondate sulla contraffazione del modello non registrato.

Inibisce (...) s.r.l. dalla commercializzazione - e quindi dalla produzione, vendita, offerta in vendita, detenzione per la vendita, importazione ed esportazione nonché pubblicizzazione - dei prodotti denominati (...) nonché dall'uso dell'immagine che ritrae il (...) di (...) sulle confezioni dei prodotti di (...) s.r.l.

Ordina a (...) s.r.l. il ritiro dal mercato dei prodotti denominati (...) nonché delle confezioni riportanti l'immagine che ritrae il (...) di (...), il tutto entro 4 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa una penale di Euro 100,00 per ogni prodotto o confezione rinvenuto in commercio dopo il decorso del termine di cui sopra e di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del ritiro, sempre decorso il termine di cui sopra.

Rigetta la richiesta di pubblicazione della presente ordinanza.

Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da (...) s.r.l.

Compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e Condanna (...) s.r.l. al pagamento della restante metà a favore di (...) s.r.l., spese che si liquidano in Euro 2.227,00 a titolo di compenso ed in Euro 272,50 per esposti, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrendo.

Si comunichi.

Torino, 15 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2021.