

N. R.G. 7788/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa [REDACTED]	Presidente relatore ed estensore
dott.ssa [REDACTED]	Giudice
dott.ssa [REDACTED]	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7788/2014 promossa da:

[REDACTED]

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dagli [REDACTED]

con domicilio eletto presso il domicilio del secondo in [REDACTED]

ATTRICE

contro

[REDACTED]

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti [REDACTED], con

domicilio eletto presso lo studio del secondo in [REDACTED]

CONVENUTA

[REDACTED]

rappresentati e difesi come da mandato in atti, dagli avv.ti Francesco Olivo ed Alessandro Poma



TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere nel merito

I. Accertare e dichiarare che i prodotti realizzati e commercializzati da [REDACTED] [REDACTED] come meglio descritti in citazione ed esposti nel catalogo commerciale di cui al doc.2 non sono imitazione né contraffazione del modello di design comunitario numero 02407650-008, depositato il 19.02.2014, concesso in data 05.03.2014 ai sensi dell'art. 25 Regolamento CE n. 6/2002, e ciò per i motivi esposti in narrativa.

II. Accertare e dichiarare che la condotta comunque assunta da [REDACTED] [REDACTED] come meglio descritta in narrativa non attua alcun comportamento costituente concorrenza sleale per imitazione



servile del modello di design comunitario numero 02407650-008, depositato il 19.02.2014, concesso in data 05.03.2014 ai sensi dell'art. 25 Regolamento CE n. 6/2002, e ciò per i motivi esposti in narrativa.

III. Accertare che il modello comunitario numero 02407650-008, depositato il 19.02.2014, concesso in data 05.03.2014 ai sensi dell'art. 25 Regolamento CE n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, non possiede i requisiti di validità di cui al citato Regolamento UE.

IV. Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, su almeno due quotidiani nazionali – che si indicano ne “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere della Sera” – nelle dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, disponendo altresì che, nell'ipotesi in cui la convenuta non ottemperasse all'ordine del giudice entro dieci giorni dall'emanando provvedimento, vi potranno provvedere direttamente le attrici, a propria cura e spese, con diritto a ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura.

V. Con vittoria di diritti e onorari di causa, ed anche spese generali nella misura fissata dai parametri forensi del 15%, oltre iva e cpa come per legge e successive occorrendo;

per parte convenuta:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta:

In via principale, nel merito:

rigettarsi ogni domanda attorea perché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto.

In via riconvenzionale, nel merito:

1) accertarsi e dichiararsi la contraffazione del modello comunitario tutelato dalla registrazione n. 002407650-0008 nella titolarità di [REDACTED] compiuta da [REDACTED] e dal [REDACTED] in proprio e quale rappresentante di [REDACTED] tramite la produzione e la commercializzazione delle



lampade appartenenti alla serie denominata "████████", e di qualunque altro elemento d'arredo comunque denominato prodotto e/o posto in commercio dalla convenuta che costituisca violazione del predetto modello;

2) accertarsi e dichiararsi che i comportamenti tenuti dalla convenuta ██████████ e dal sig. ██████████ ██████████ in proprio e quale rappresentante di ██████████ esposti in narrativa, costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;

3) disporre, con efficacia nel territorio di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea ex artt. 124 c.p.i. l'inibitoria definitiva della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle lampade appartenenti alla serie denominata ██████████, in tutte le loro versioni, e di qualunque altro elemento d'arredo comunque denominato che costituisca violazione del modello comunitario tutelato dalla registrazione n. 002407650-0008; nonché l'inibitoria ex art. 2599 c.c. alla continuazione degli atti di concorrenza sleale;

4) ordinare il ritiro definitivo dal commercio delle lampade appartenenti alla serie denominata ██████████ in tutte le loro versioni, e di qualunque altro elemento d'arredo comunque denominato che costituisca violazione del modello comunitario tutelato dalla registrazione n. 002407650-0008 nonché di tutto il relativo materiale pubblicitario, di presentazione o di vendita, quali cataloghi brochure, listini nella disponibilità di ██████████ o di terzi che li abbiano ricevuti da ██████████ ai fini di commercio;

5) ordinare la distruzione, a spese della convenuta, di tutti i prodotti costituenti violazione del modello comunitario tutelato dalla registrazione n. 002407650-0008 e dei mezzi univocamente destinati alla produzione dei modelli contraffattori;

6) ordinare la rimozione dal sito internet dell'attrice e da tutti i siti internet e social network (Facebook, Youtube, LinkedIn, ecc.) riconducibili ad essa immagini e contenuti relativi alle lampade contestate, o relativi a prodotti di ██████████ illecitamente utilizzati dall'attrice o dal sig. ██████████ ██████████ in proprio e quale rappresentante di ██████████;



7) ordinare ex art. 126 c.p.i. e art. 2600 2° comma c.c. che il dispositivo della sentenza sia pubblicato, a caratteri doppi del normale e su due colonne, su *Il Corriere della Sera*, *Il Gazzettino* edizione nazionale e [REDACTED], nonché sui relativi siti internet, autorizzando la parte convenuta a effettuare essa stessa la pubblicazione con diritto di ripetere le spese da [REDACTED] nonché sui siti internet di parte convenuta [REDACTED] e dell'attrice per un periodo non inferiore a tre settimane;

8) fissare ex artt. 131.2 c.p.i. e 90 Reg. CE 6/2002 le penalità di Euro 1.000,00 per ogni inosservanza dei provvedimenti di inibitoria e di ritiro dal commercio che saranno disposti con l'emananda sentenza e di Euro 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tali provvedimenti;

9) condannare l'attrice al risarcimento di ogni danno derivante dalla descritta contraffazione di modello e concorrenza sleale, nella misura che risulterà dall'istruttoria di causa o, in via subordinata, mediante liquidazione equitativa, ed in ogni caso alla retroversione degli utili ex art 125 co. 3 c.p.i., nella misura in cui essi dovessero eccedere il risarcimento del lucro cessante;

10) in ogni caso con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari di lite, inclusi quelli relativi all'esecuzione di misure cautelari in corso di causa.

In via istruttoria:

A) ordinarsi ex art. 121 c.p.i. – 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio delle scritture contabili, delle fatture di vendita dei prodotti appartenenti alla linea [REDACTED] e relativi documenti di trasporto ad oggi, nonché del libro IVA, del libro giornale e dell'inventario di magazzino;

B) in esito all'acquisizione di tutta la documentazione contabile relativa alle vendite dei prodotti appartenenti alla linea [REDACTED] di cui al punto A) che precede, ammettersi CTU tecnico-contabile mediante nomina di esperto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti volta ad accertare:

- il numero di esemplari appartenenti alla linea [REDACTED] e il loro prezzo unitario di vendita;



- anche sulla base della prassi di settore, il compenso che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza da [REDACTED];

- gli utili realizzati dall'autore della violazione;

- il mancato guadagno sopportato da [REDACTED] anche sotto il profilo della lesione del diritto all'immagine conseguente alla contraffazione;

C) Ove occorra, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che i cataloghi che si rammostrano al teste (docc. 55, 55 bis, 55ter, 55quater, 55quinqies) sono stati distribuiti al pubblico nel corso degli anni 2012-2014?

2. Vero che suddetti cataloghi sono stati distribuiti in una tiratura complessiva di circa 20.000 (ventimila)?

3. Vero che i cataloghi della serie "Arabesque" di volta in volta in vigore sono stati disponibili in formato elettronico nel sito [REDACTED] a partire dall'inizio del 2010 e nell'area riservata ai professionisti a partire dal 2009?

4. Vero che le fatture sub doc. 56 che si rammostrano al teste hanno ad oggetto alcune vendite da parte di [REDACTED] delle lampade appartenenti alla linea "Arabesque" negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015?

5. Vero che il doc. 57, che si rammostra al teste, rappresenta il prospetto delle vendite delle lampade della linea "Arabesque" realizzate da [REDACTED] (oggi [REDACTED] in liquidazione) negli anni 2007 – 2012?

6. Vero che il doc. 57-bis, che si rammostra al teste, rappresenta il prospetto delle vendite delle lampade della linea "Arabesque" realizzate da [REDACTED] negli anni 2012 – 2015?

7. Vero che, come da doc. 3 che si rammostra al teste, la vendita di dette lampade costituisce circa il 40% del fatturato annuo della Jupiter International?

8. Vero che le foto al doc. 60 che si rammostrano al teste e che riproducono lampade della collezione "Arabesque", insieme ad altri elementi d'arredo a marchio [REDACTED] sono tratte dalla pellicola "Il figlio più piccolo" di [REDACTED]?



9. Vero che le foto al doc. 61 che si rammostrano al teste e che riproducono lampade della collezione

“Arabesque”, insieme ad altri elementi d’arredo a marchio [REDACTED] sono tratte dalla co-produzione italo-olandese “To Be King”?

10. Vero che le foto al doc. 62 che si rammostra al teste ritraggono i prodotti della linea “Arabesque” ospitati in uno spazio espositivo presso il grande magazzino di lusso Harrods di Londra?

11. Vero che al doc. 64 che si rammostra al teste sono riportate le esposizioni del settore dell’arredamento alle quali prima la [REDACTED] e poi [REDACTED] hanno partecipato?

12. Vero che in tali occasioni sono state esposte le lampade appartenenti alla collezione “Arabesque”?

13. Vero che durante la scorsa edizione del Salone del Mobile di Milano 2014, l’arch. [REDACTED] [REDACTED] si è presentato presso lo stand espositivo di [REDACTED] riferendo di aver notato presso lo stand espositivo di [REDACTED] le lampade e gli elementi di illuminazione della nuova serie “Amira” e chiedeva se tali lampade fossero state fornite da [REDACTED] nell’ambito di una collaborazione tra le parti?

14. Vero che durante la scorsa edizione del Salone del Mobile di Milano 2014, il sig. [REDACTED] (commerciante di arredamento) si è presentato presso lo stand espositivo di [REDACTED] riferendo di aver notato presso lo stand espositivo di [REDACTED] le lampade e gli elementi di illuminazione della nuova serie “Amira” e che queste, a sua detta, rassomigliavano in tutto e per tutto alle lampade appartenenti alla linea “Arabesque” di [REDACTED] e chiedendo spiegazioni in proposito?

15. Vero che durante la scorsa edizione del Salone del Mobile di Milano 2014, la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (consulente commerciale nel settore dell’arredamento) si è presentata presso lo stand espositivo di [REDACTED] riferendo di aver notato presso lo stand espositivo di [REDACTED] le lampade e gli elementi di illuminazione della nuova serie “[REDACTED]” e affermando che queste, a sua detta, rassomigliavano in tutto e per tutto le lampade appartenenti alla linea “Arabesque” di [REDACTED] e chiedendo spiegazioni in proposito?



16. Vero che il signor [REDACTED] frequentava i locali della [REDACTED] la quale aveva messo a disposizione dello stesso un ufficio presso la propria sede?

17. Vero che [REDACTED] aveva messo a disposizione del signor [REDACTED] ulteriori beni strumentali per lo svolgimento della sua professione di designer quali computer, telefono e cellulare aziendale come da doc. 65?

18. Vero che [REDACTED] si recava quasi quotidianamente presso la [REDACTED]?

19. Vero che in detti locali il sig. [REDACTED] trascorreva la maggior parte della giornata e comunque di norma non meno di otto ore al giorno?

20. Vero che la descrizione delle prestazioni nelle fatture che si rammostrano al teste (docc. 14-31) avveniva sempre su disposizione del signor [REDACTED]?

21. Vero che l'indicazione di [REDACTED] quale autore dei modelli registrati era stata richiesta dallo stesso [REDACTED]?

22. Vero che, come da doc. 66 che si rammostra al teste, per lo sviluppo dei disegni [REDACTED] [REDACTED] si avvalevano dei dipendenti di Jupiter?

23. Vero che il doc. 67 che si rammostra al teste è relativo allo stand [REDACTED] e rappresenta l'immagine di una parete divisoria presentata alla fiera di Parigi Maison Object nel settembre del 2011?

24. Vero che il doc. 68 che si rammostra al teste è relativo allo stand Jupiter e rappresenta l'immagine di una parete divisoria presentata alla fiera internazionale Host di Milano (fiera HORECA) nell'ottobre del 2013?

Si indicano a teste: i signori [REDACTED]
[REDACTED] a [REDACTED]
[REDACTED].

Ci si oppone altresì a tutte le istanze istruttorie *ex adverso* formulate.

Per i terzi chiamati:



PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO

1. Rigettare tutte le domande formulate da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
2. In via istruttoria, occorrendo, accogliere le richieste istruttorie formulate da [REDACTED] [REDACTED] nei precedenti atti e verbali di causa;
3. Accogliere tutte le altre domande, istanze e difese formulate in atti dai deducenti;
4. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c, come modificato dall'art.45 comma 17 della l.69/2009, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

[REDACTED] (di seguito [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] [REDACTED] proponendo nei suoi confronti azione di accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale; a sostegno delle domande proposte ha esposto di avere ricevuto dalla predetta una diffida, in data 28.7.2014, con la quale le si intimava di cessare la produzione e la commercializzazione, con ritiro dal mercato, dei prodotti di arredo e complementi di arredo, quali lampade, asseritamente riproducenti il motivo ornamentale denominato [REDACTED] protetto dal modello comunitario n.002407650-008 depositato il 19.2.2014, di titolarità dell'intimante. [REDACTED] ha altresì proposto domanda volta ad accertare l'invalidità del ridetto modello comunitario. Costituendosi in giudizio [REDACTED] ha chiesto in via principale il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale l'accertamento della contraffazione del modello comunitario n.002407650-0008



nonché l'accertamento della concorrenza sleale da parte di [REDACTED] e di tale [REDACTED] anche quale legale rappresentante di [REDACTED], terzi chiamati in causa, con conseguente inibitoria alla fabbricazione, al commercio ed all'uso delle lampade della serie denominata [REDACTED] e di qualunque altro elemento di arredo comunque denominato che costituisca violazione del citato modello comunitario e l'inibitoria alla continuazione degli atti di concorrenza sleale per imitazione servile della propria linea di prodotti "Arabesque", per concorrenza sleale parassitaria e per appropriazione di pregi, oltre all'adozione di provvedimenti accessori (ritiro dal commercio, distruzione, pubblicazione della sentenza) e la condanna al risarcimento del danno.

[REDACTED] ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda di invalidità del proprio modello comunitario registrato, in quanto proposta dall'attrice in via principale.

Successivamente alla sua costituzione in giudizio, ma anteriormente alla notifica a [REDACTED] ed a [REDACTED] dell'atto di citazione per chiamata di terzo, [REDACTED] ha proposto ricorso cautelare volto ad ottenere in via d'urgenza l'inibitoria alla produzione, commercializzazione, offerta in vendita delle lampade "[REDACTED]" o di ogni altro elemento di arredo comunque denominato che costituisca violazione del modello comunitario e/o imitazione servile dei prodotti della linea "Arabesque" e/o la cui produzione e commercializzazione costituisca violazione dell'art.2598 n.3 c.c., il sequestro di tali prodotti nonché della documentazione contabile, commerciale e pubblicitaria, oltre il ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione con il modello comunitario e l'adozione dei provvedimenti accessori già richiesti nel giudizio di merito.

Costituitisi nel giudizio cautelare [REDACTED] hanno contestato la paternità in capo a [REDACTED] del modello comunitario in questione ed hanno chiesto il rigetto del cautelare per difetto di interferenza e di qualsiasi condotta di imitazione servile o di appropriazione di pregi.

[REDACTED] hanno altresì preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda cautelare proposta nei loro confronti, in quanto il ricorso era stato loro notificato senza



la preventiva notificazione della chiamata in causa nel giudizio di merito, domanda cautelare proposta, inoltre, senza alcuna procura alle liti.

Il ricorso cautelare è stato rigettato con ordinanza del 26/27.1.2015.

L'ordinanza di rigetto è stata reclamata da [REDACTED] ed il Collegio, con ordinanza del 20.4/27.5.2015, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande cautelari proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e rigettato le domande cautelari proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]

Acquisito il fascicolo del reclamo la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, omessa ogni istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2.11.2016 e, quindi, rimessa in istruttoria al fine di acquisire prova idonea in ordine alla dedotta definitività della decisione della [REDACTED] del 17.2.2015 ed è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.9.2017.

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da [REDACTED] e volta ad ottenere l'accertamento dell'invalidità del modello comunitario n.002407650-008 depositato il 19.2.2014, di titolarità di [REDACTED]

Ciò in quanto ai sensi dell'art.24, comma 1, Reg. CE 6/2002 un disegno o modello comunitario registrato può essere dichiarato nullo da un Tribunale dei Disegni e Modelli Comunitari (id est la Sezione Specializzata in materia di Impresa) solo in accoglimento di una domanda proposta in via riconvenzionale nell'ambito di un procedimento di contraffazione. L'art. 84, comma 4, esclude altresì che la validità di un disegno comunitario possa essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di contraffazioni. [REDACTED] invece, ha proposto la domanda di accertamento dell'invalidità in via principale, unitamente alle domande di accertamento negativo della contraffazione.



Nel corso del giudizio è stato peraltro accertato che la pronuncia dell'UAMI (oggi EUIPO), di rigetto della domanda di annullamento del modello comunitario in questione proposta dinanzi all'Ufficio da [REDACTED] è divenuta definitiva, stante la mancata impugnazione nel termine di due mesi dalla sua notificazione (v. nota di deposito e documento depositato in data 3.7.2017 da [REDACTED]).

Sempre in via preliminare va altresì affrontato il tema, introdotto da [REDACTED] dell' "assenza di paternità" in capo a [REDACTED] del modello comunitario di cui si discute.

Come già rilevato in sede cautelare, la "paternità" del modello è irrilevante, atteso che ciò che conta è la circostanza che [REDACTED] è l'unica titolare della privativa in oggetto, come risulta dal certificato di registrazione del modello (v. doc.4 fascicolo di parte convenuta).

Tale dato, peraltro, non è contrastato da elementi di segno contrario e risulta confermato dai documenti prodotti da [REDACTED] (v. docc.32-45) dai quali si evince come la stessa si avvalsesse dei terzi chiamati per la realizzazione dei modelli da depositare presso l'UAMI, nell'ambito di un rapporto di collaborazione professionale che vedeva [REDACTED] come committente ed i predetti come designer. In particolare, dalle fatture in atti (v. docc.15-31) si evince come proprio [REDACTED] percepisse compensi mensili di circa diecimila euro per la creazione e la progettazione di disegni e modelli destinati alle collezioni [REDACTED] con la conseguenza che, fermo il riconoscimento della paternità dell'opera in capo al predetto, il diritto allo sfruttamento sulle opere realizzate a fronte del pagamento del corrispettivo, spettava senz'altro a [REDACTED] quale committente.

Del resto la stessa [REDACTED] ha convenuto in giudizio, al fine di ottenere pronunce di accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale [REDACTED], proprio sul presupposto che la stessa abbia la titolarità del modello comunitario per cui è lite.

Rispetto alle domande di accertamento negativo sono speculari le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, la cui fondatezza va quindi esaminata con priorità.



Sulla contraffazione del modello comunitario n.002407650-0008

██████ assume la contraffazione del modello comunitario n.002407650-0008 di cui è titolare da parte dei prodotti ██████ con particolare riferimento alla linea “Amira”; nella prospettazione della ricorrente il modello registrato ██████ ed i prodotti ██████ presenterebbero il medesimo motivo ornamentale, sì che non sarebbero rinvenibili sostanziali differenze tra il modello azionato ed i prodotti imitativi.

Ai fini della decisione, anche in questa sede di merito vale richiamare i principi applicabili al caso di specie:

- ai sensi dell’art.3, lett. a) del Regolamento CE n.6/2002, per “*disegno o modello*” si intende “*l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento*”. Pertanto, la riproduzione degli elementi formali ed esteriori di un modello, elementi che ai sensi del citato art.3 lo caratterizzano, costituisce contraffazione;
- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento “*Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale*”; gli articoli 5 e 6 dettano poi, rispettivamente, la nozione di “*Novità*” e di “*Carattere individuale*”;
- il carattere individuale coincide con il carattere distintivo del disegno o modello, riferito ad un “*utilizzatore informato*”; nella valutazione del carattere individuale occorre prendere in considerazione l’ “*impressione generale*” suscitata in detto utilizzatore informato; il carattere individuale va valutato tenendo conto del margine di libertà di cui dispone l’autore, mentre non rilevano quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (v. art.8 Regolamento);
- il carattere individuale, quindi, determina la concreta estensione della protezione;



- ai sensi dell'art.10 del Regolamento *“La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.”*;
- l'utilizzatore informato è l'utilizzatore di quella tipologia di prodotto, che ha una certa conoscenza e presta attenzione all'aspetto del prodotto stesso; l'impressione generale del disegno o modello è un'impressione d'insieme; sicché la comparazione, sia con le anteriorità rilevanti che con i disegni o modelli successivi di cui si assume la contraffazione, deve basarsi sull'aspetto complessivo del prodotto, sulle caratteristiche del disegno o modello nel loro insieme; ciò non toglie, tuttavia, che poi possano e debbano individuarsi analiticamente le caratteristiche di volta in volta rilevanti, distinguendole da quelle irrilevanti e che, secondo le circostanze, l'importanza di ciascuna di queste caratteristiche possa variare;
- non vanno prese in considerazione nel confronto le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che non sono neppure in astratto suscettibili di protezione come disegno o modello, vale a dire, le caratteristiche determinate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto e le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che non rientrano nell'ambito coperto dal disegno o modello.

Il Tribunale condivide il giudizio data dal primo giudice della cautela confermato altresì dal Collegio in sede di reclamo. I prodotti [REDACTED] che la ricorrente assume essere in contraffazione con il modello comunitario di cui è titolare messi a confronto con detto modello producono una diversa impressione generale, determinata dalla diversità di peculiari elementi: il modello, registrato nella classe “Apparecchiature d'illuminazione” consiste, in pratica, in un motivo decorativo realizzato da cerchi concentrici all'interno dei quali risultano inseriti sei “petali” convergenti verso il centro; anche la circonferenza del cerchio è composta da sei “petali. Nei prodotti in contestazione di [REDACTED] sono invece identificabili dei moduli quadrati, all'interno dei quali sono inseriti quattro “petali” convergenti



verso il centro, ed il perimetro del quadrato è realizzato da altrettanti petali di dimensioni maggiori; l'insieme dei quadrati affiancati l'un l'altro contribuisce a realizzare l'immagine di figure più grandi, anch'esse a forma di quadrato il cui perimetro è dato da otto "petali" con l'intervallo tra uno e l'altro di un piccolo cerchio ed al cui interno risultano inseriti otto "petali", di cui quattro grandi e quattro piccoli, convergenti verso un piccolo cerchio centrale; i "petali" di [REDACTED] sono "vuoti", mentre quelli di [REDACTED] sono "pieni"; il modello non rivendica né colori né materiali né ha ancora trovato realizzazione in alcuno dei prodotti commercializzati da [REDACTED]

L'impressione generale suscitata dal confronto è diversa in quanto i prodotti [REDACTED] realizzati mediante l'affiancamento di moduli quadrati, danno un'impressione di rigore geometrico, mentre il modello comunitario azionato, incentrato su di un insieme di cerchi concentrici, esprime un senso di rotondità e "morbidezza".

In sede di reclamo il Collegio, nel condividere la decisione del Giudice di prime cure, ha dato risalto al fatto che gli elementi caratterizzanti il modello di [REDACTED] sono i sei petali del fiore di eguali dimensioni uniti tra loro inscritti in una circonferenza e che la forma rivendicata è caratterizzata, nella sua visione di insieme, da linee sottili ove, sia la circonferenza esterna, sia tutti gli archi di cerchio inscritti sono costituiti da linee di spessore limitato tali da attribuire al disegno nel suo complesso una particolare leggerezza nel contrasto tra pieno e vuoto, atta a conferire lucentezza e trasparenza, vista la rivendicazione di applicazione a dispositivi di illuminazione.

Anche la forma esteriore della decorazione dei prodotti della linea "Amira" di [REDACTED] è caratterizzata nel suo modulo ripetitivo da un fiore a quattro o a otto petali (questi ultimi non tutti eguali tra loro), ma la figura a fiore, quale elemento centrale del disegno, non è iscritta in una circonferenza, ma in una figura a quadrato che non ha le caratteristiche proprie di quella del modello di [REDACTED] che, come detto, esalta il disegno leggero con linee sottili, tutte tra loro di eguali dimensioni ed atte a conferire trasparenza ed unitarietà al disegno. I petali e le lunette che costituiscono il perimetro della forma a riquadro sono invece costituite da materiale pieno e da linee tra loro non tutte identiche quanto a



dimensioni a scapito della leggerezza e della trasparenza del prodotto nonché dell'unitarietà del disegno.

In definitiva, hanno ritenuto i Giudici del reclamo, gli elementi di differenza della forma complessiva del decoro dei prodotti "Amira", quali i moduli ripetitivi quadrati tra loro non tutti eguali e, soprattutto, l'iscrizione in essi del fiore a disegno pieno, con forme alternate per dimensioni differenti, con evidente differenza di alternanza tra pieno e voto rispetto a quanto rappresentato nel disegno [REDACTED] conferisce a detta linea un'impressione generale e d'insieme diversa, pur essendo il decoro centrale a forma di fiore, impressione generale differente che ben può essere colta dall'utilizzatore informato anche nel ricorso e senza la contemporanea comparazione dei disegni.

Tale diversità appare sufficiente al fine di escludere la contraffazione anche ove si ritenga che il settore di riferimento non sia particolarmente affollato, come ha ritenuto la Divisione Annullamento dell'UAMI che ha confermato la validità del modello [REDACTED] impugnata da [REDACTED]

Alla luce di quanto sopra esposto non è condivisibile la critica svolta da [REDACTED] in comparsa conclusionale per cui i Giudici della fase cautelare non avrebbero effettuato la comparazione tra il modello comunitario ed i prodotti [REDACTED] avendo riguardo ad una visione d'insieme e si sarebbero invece erroneamente soffermati anche su differenze marginali tra modello e prodotto.

Ritiene il Collegio, diversamente da quanto sostenuto da [REDACTED] che le decisioni cautelari abbiano correttamente e compiutamente svolto sia un giudizio in forma sintetica, considerando le caratteristiche del modello e dei prodotti [REDACTED] nel loro insieme, sia un confronto anche analitico, individuando le caratteristiche rilevanti distinguendole da quelle irrilevanti (v. ad es. la presenza di gruppi di cristalli, che costituiscono un motivo di decorazione banale nel settore dell'illuminazione) e valutando, pur in presenza di talune caratteristiche formali condivise, la sussistenza di elementi di diversità idonei ad escludere la contraffazione anche a ritenere il settore di riferimento (ossia quello degli elementi di illuminazione) non particolarmente affollato.



Al rigetto della domanda riconvenzionale di [REDACTED] volta ad accertare la contraffazione del modello comunitario n.002407650-008 consegue l'accoglimento della domanda attorea di accertamento negativo da parte di [REDACTED] ella contraffazione di detto modello.

Sulla concorrenza sleale per imitazione servile

Jupiter assume altresì la concorrenza sleale di Brummel sul presupposto della confondibilità della linea "Amira" rispetto alla collezione "Arabesque" della stessa [REDACTED] che si contraddistinguerebbe "per la combinazione di una maglia metallica a motivi floreali con cristalli Asfour".

E' chiaro che, come già evidenziato dai Giudici del reclamo, il giudizio di confondibilità non può essere condotto con riferimento alla forma delle lampade, a uovo piuttosto che a sospensione o a forma cilindrica o semicilindrica, in quanto le varie forme, in quanto comuni, non assumono valenza distintiva: tale giudizio va invece svolto con riguardo agli elementi decorativi, ai disegni applicati alle lampade.

Come già ritenuto in sede cautelare, ed in disparte ogni considerazione circa la notorietà qualificata della forma del prodotto "Arabesque", i rispettivi prodotti (per Jupiter della linea "Arabesque", per [REDACTED] della linea [REDACTED]) producono a "colpo d'occhio" una diversa impressione, determinata dalla evidente diversità del motivo ornamentale che li caratterizza, sì da escluderne la somiglianza e la confondibilità: infatti, come già detto, i prodotti della linea "Amira" di Brummel si caratterizzano per la "presenza della forma a fiore pieno con particolare alternanza tra pieno e vuoto", mentre tale forma è del tutto assente nella collezione "Arabesque" di [REDACTED] "realizzata sempre con linee astratte arabeggianti che mai ripetono lo stilema del fiore a corolla e che sempre si caratterizzano per l'assenza di parti piene." (v. ordinanza resa in sede di reclamo). Trattasi di differenze evidenti al consumatore medio, figura di riferimento nel giudizio di confondibilità ai sensi dell'art.2598 n.1 c.c..

Sulla concorrenza parassitaria



Jupiter assume che la lamentata pedissequa imitazione dei propri prodotti debba essere sanzionata anche ai sensi dell'art.2598 n.3 c.c..

Così prospettata la slealtà concorrenziale, va da sé che, esclusa, per le ragioni sopra esposte, la concorrenza per imitazione servile e la confondibilità tra i prodotti, debba essere esclusa anche la concorrenza parassitaria, non avendo la convenuta evidenziato, oltre alla lamentata ma insussistente imitazione delle forme dei propri prodotti da parte di [REDACTED] ulteriori elementi che possano deporre nel senso di un sistematico sfruttamento del lavoro e della creatività altrui.

Sull'appropriazione di pregi

[REDACTED] infine, lamenta che [REDACTED] e [REDACTED], in proprio e quale legale rappresentante di [REDACTED], abbiano utilizzato con modalità confusorie immagini di prodotti [REDACTED] per promuovere la propria azienda. In proposito la convenuta ha esposto di aver rinvenuto nel profilo Facebook di [REDACTED] un'immagine che ritrae il predetto designer seduto sulla poltrona "Silhouette", dallo stesso disegnata per [REDACTED] ed inserita da anni nel catalogo di [REDACTED], con sovrainpressa la scritta [REDACTED] (v. immagine a pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta e doc.70). Per effetto di tale scritta la poltrona "Silhouette" verrebbe associata all'idea di essere un prodotto nuovo realizzato da [REDACTED] e l'illecito risiederebbe proprio nell'accostamento tra la poltrona di [REDACTED]

Ritiene il Collegio che tale singola condotta non integri l'ipotesi di concorrenza sleale lamentata.

Sulla base della dottrina e della giurisprudenza consolidate costituisce "pregio" qualsiasi caratteristica dell'impresa o dei prodotti che tale sia considerata dal mercato (e quindi in particolare dal consumatore) e che perciò diventi motivo di preferenza del mercato stesso nei confronti dell'impresa o dei prodotti cui inerisce, costituisce "appropriazione" l'allegazione, in una comunicazione rivolta al mercato, che la propria impresa o i propri prodotti presentano i "pregi" propri dell'impresa o dei prodotti di un concorrente; si avrà dunque appropriazione di pregi nel caso di autoattribuzione in una



comunicazione destinata a terzi di caratteristiche dell'impresa e dei prodotti che siano considerati positivi dal destinatario del messaggio, in tal modo divenendo un motivo di preferenza, quando queste caratteristiche siano proprie dell'impresa o dei prodotti di un concorrente.

Nel caso in esame difettano i presupposti per poter qualificare tale condotta quale atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi in quanto non sussistono elementi acquisiti al giudizio che consentano di ritenere la poltrona "Silhouette" un prodotto ██████ percepito dal mercato quale "pregio", nel senso di un prodotto con qualità positive tali da farlo preferire rispetto ad altri e di far quindi preferire Jupiter, quale sua produttrice, rispetto ad altre imprese. ██████ non ha infatti assolto l'onere probatorio sul punto e non ha neppure offerto prova in merito al coinvolgimento di ██████ nella condotta in esame.

Al rigetto della domanda riconvenzionale di ██████ volta ad accertare il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta e dei terzi chiamati, consegue l'accoglimento della domanda di ██████ di accertamento negativo del compimento di atti concorrenza sleale nei confronti di ██████.

Al rigetto delle domande riconvenzionali di accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale consegue altresì il rigetto della domanda di inibitoria, ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti, rimozione dai siti internet di immagini, fissazione di penale, pubblicazione della sentenza e risarcimento del danno.

Dev'essere infine respinta la domanda di pubblicazione della sentenza formulata da parte attrice. Nel caso di specie, infatti, non vi è stato accertamento di violazione di un diritto di proprietà industriale (art. 126 c.p.i.) o di compimento di atti di concorrenza sleale e non sussiste neppure alcun danno alla cui riparazione la pubblicazione del provvedimento potrebbe contribuire (art. 120 c.p.i.).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo anche con riguardo alla fase cautelare, seguono la soccombenza e pertanto, con riguardo al giudizio di merito vanno compensate nella misura di 1/3 tra parte attrice, che ha proposto una domanda di accertamento della nullità inammissibile, e la convenuta.



P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe proposta da [REDACTED], ogni diversa domanda ed eccezione respinte;

- 1) Dichiaro inammissibile la domanda proposta da [REDACTED] e volta ad ottenere l'accertamento dell'invalidità del modello comunitario n.002407650-008 depositato il 19.2.2014, di titolarità di [REDACTED]
- 2) Rigetto le domande riconvenzionali proposte da [REDACTED]
- 3) Accerto e dichiaro che i prodotti realizzati e commercializzati da [REDACTED], di cui all'atto di citazione, non costituiscono contraffazione del modello comunitario n.002407650-008;
- 4) Accerto e dichiaro che le condotte descritte in atto di citazione non integrano concorrenza sleale per imitazione servile del modello comunitario n.002407650-008;
- 5) Condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite che liquida, quanto alla fase cautelare, in euro 8.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, quanto al merito, nella frazione già ridotta dei 2/3, in euro 8.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; compensa tra dette parti la restante frazione di 1/3;
- 6) Condanna [REDACTED] le spese di lite, quanto alla fase cautelare, in euro 5.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, quanto al merito in euro 7.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Venezia, 20 febbraio 2018

il Presidente estensore
Dott.ssa [REDACTED]

