

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A -

Ordinanza del 22.05.2017

Giudice: Dott.ssa Silvia Giani

Nella causa civile promossa da:

Mabina S.r.l., con l'avv. Federico Brighetti (ricorrente),

contro

Marlù S.p.A., con gli avv.ti Massimo Cartella, Monica Bernardi e Sandro Corona (resistente).

e contro

omissis

- I. Al fine del riconoscimento della tutela di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., è necessario verificare, oltre alla sussistenza della condotta dell'imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche la ricorrenza degli altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, della capacità distintiva del segno e della sua notorietà qualificata. L'imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa (1).
- II. La tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, c.c., concerne le forme aventi efficacia individualizzante e postula l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva, quali elementi costitutivi della dedotta violazione. L'onere probatorio incombe su chi agisce in contraffazione (2).

N. R.G. 6126/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Nella causa civile iscritta al n.r.g. 6126/2017 promossa da:

MABINA S.R.L., in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Brighetti ed elettivamente domiciliata in Milano, viale San Gimignano n. 8, presso lo studio del difensore, come da delega allegata al ricorso

RICORRENTE

contro

MARLÙ S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Cartella, Monica Bernardi e Sandro Corona, elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Sofia n. 18, presso lo studio del primo dei difensori, come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione

RESISTENTE

e contro

██████████████████████████████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Ghini e Gabriele Cartella, elettivamente domiciliata in Milano, via Santa Sofia n. 18, presso lo studio del secondo dei difensori, come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1 Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2017, la società Mabina s.r.l. ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti di Marlù s.p.a. e di ████████████████████████████████████ chiedendo di sequestrare e di inibire la commercializzazione da parte delle resistenti dei bracciali della

linea Timeto, in contraffazione del modello comunitario n. 003316827-0003 della ricorrente, nonché di oscurare il sito di Marlù s.p.a. con riguardo alle pagine che prevedevano la pubblicizzazione e commercializzazione dei bracciali della linea Timeto, oggetto di contraffazione.

In particolare, la ricorrente ha allegato:

- di essere titolare del modello comunitario registrato in data 22/07/2016;
- di aver prodotto la linea di bracciali Kidult- Philosophy , in attuazione del predetto modello comunitario;
- di aver investito ingentissime somme per la campagna pubblicitaria della linea Kidult e di avere intenzione di proseguire con considerevoli investimenti;
- di aver scoperto che, nel dicembre 2016, Marlù s.p.a. aveva cominciato a commercializzare un bracciale identico a quelli della ricorrente e oggetto di registrazione di modello comunitario;
- il carattere individuale del bracciale era rappresentato dalla forma piatta, con spigoli quadrati e dalla chiusura con gancio inserito nell'ampio occhiello;
- il bracciale Marlù era composto anch'esso dai seguenti elementi individualizzanti: una fettuccia rigida, piatta curva su se stessa, con spigoli quadrati, le cui estremità si conformavano in un occhiello più largo e in un gancio che si infilava nell'occhiello;
- l'articolo contraffatto era stato acquistato al Centro Commerciale di Carugate, Milano, presso il negozio [REDACTED] rivenditore dei prodotti di Marlù s.p.a.

1.2. Le resistenti si sono costituite, chiedendo il rigetto ed eccependo la carenza di novità e la mancanza del carattere individuale del modello di bracciale della ricorrente, nonché contestando la sussistenza dell'interferenza con il modello rivendicato e della concorrenza sleale per imitazione servile.

In particolare, secondo la resistente Marlù, la prova della carenza di novità emergeva dall'antioriorità di numerosi modelli commercializzati e caratterizzati dai medesimi elementi distintivi, tra i quali:

- i modelli BB Becker –di cui ai doc 4, 5A-5M- commercializzati dall'agosto 2010, presentavano tutte le caratteristiche del braccialetto della linea Kidult;
- i braccialetti Lauren Spencer, reperibili su Amazon dal mese di giugno 2016, erano dotati anche'essi della fettuccia rigida piatta con spigoli quadrati;
- I bracciali di Venexia Jewelry del luglio 2011, quelli Serge Thoraval in commercio da febbraio 2015 e ancora il modello della società Cartier, depositato il 2 settembre 2014 , presentavano tutti una struttura con apertura circolare e un ripiego dall'interno verso l'esterno;
- il modello di bracciale della ricorrente differiva da quello commercializzato dalla resistente in quanto l'apertura circolare di Marlù era ovale e il suo ripiego era dall'esterno verso l'interno, in maniera opposta rispetto a quello del modello Mabina.

1.3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 16 maggio 2017, a seguito di discussione, il Giudice di riservava.

2. Il presente ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.

2.1. La privativa, rivendicata dalla società ricorrente come modello comunitario registrato in data 22 luglio 2016, individua, come elementi che attribuiscono carattere individuale al modello di bracciale in oggetto (di cui alla linea Kidult Philosophy), una fettuccia piatta curva su stessa e una chiusura con gancio, che si inserisce in un occhiello, a forma circolare, con gancio verso l'esterno.

Il modello di bracciale, denominato "Timeto", commercializzato dalla resistente presenta, invece, delle sostanziali divergenze, proprio con specifico riguardo agli elementi individualizzanti rivendicati: l'occhiello in cui è inserito il gancio è ovale, e non circolare e, soprattutto, il ripieg del gancio della resistente è rivolto verso l'interno.

Tenuto conto del settore particolarmente affollato, la differenziazione da parte della resistente, con specifico riguardo alle caratteristiche distintive del modello rivendicato dalla ricorrente, determina, nel caso di specie, *prima facie* l'assenza di interferenza. Il modello registrato dalla ricorrente è particolarmente semplice, consistendo, come detto, solo nell'insieme delle caratteristiche sopra menzionate - presenza di una fettuccia piatta, con una chiusura di forma circolare nel quale si inserisce un gancio rivolto verso l'esterno- da cui la resistente si è adeguatamente differenziata, considerato l'elevato numero di modelli di bracciali già in commercio.

Tale valutazione è sufficiente per il rigetto delle richieste cautelari, per carenza di *fumus boni iuris* della contraffazione del modello della ricorrente.

2.2. A ciò si aggiunga che, prima della data di registrazione del modello della ricorrente, risultano essere stati commercializzati altri modelli di bracciale, con caratteristiche simili se non identiche; si veda, ad esempio, il modello Lauren Spencer, pubblicizzato su Amazon, e risalente al giugno 2016 (Doc. 6) che, a quanto sembra, presenta le identiche note caratterizzanti del modello rivendicato.

All'udienza fissata per la discussione, la ricorrente ha ammesso la commercializzazione di modelli identici in data anteriore alla registrazione, dichiarando che essi erano stati predivulgati dalla ricorrente medesima.

Tali nuovi fatti, allegati per la prima volta all'udienza di discussione, andranno approfonditi nella sede propria del giudizio di merito.

Si osserva però che, accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del modello della ricorrente, incombe sulla ricorrente l'onere di provare l'allegata predivulgazione e se essa si sia verificata nel "periodo di grazia".

In questa sede cautelare, la presenza di modelli identici sul mercato in data anteriore alla registrazione del modello, il mercato affollato e, ancora prima, la carenza *–prima facie–* di contraffazione per la mancata riproduzione degli elementi individualizzanti, sono elementi che depongono tutti per il rigetto delle richieste cautelari.

3. Le domande cautelari proposte nei confronti della resistente sono state chieste anche invocando la fattispecie di concorrenza sleale, per imitazione confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c.

Al fine del riconoscimento dell'invocata tutela di cui all'art. 2598 n 1 c.c., è necessario però verificare, oltre alla sussistenza della condotta dell'imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche la ricorrenza degli altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, della capacità distintiva del segno e della sua notorietà qualificata. L'imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa (Cass 3967/2004; Cass 29775/2008; Cass 1062/2006).

La tutela offerta dall'art. 2598 n 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e postula l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva, quali elementi costitutivi della dedotta violazione. L'onere probatorio incombe su chi agisce in contraffazione (Cass 29522/2008).

Nel caso di specie, la mancanza di imitazione pedissequa, considerate le differenziazioni concernenti proprio gli elementi rivendicati come individualizzanti, nonché la necessità di ulteriori accertamenti istruttori con riguardo all'originalità del modello della ricorrente, depongono per il non accoglimento delle richieste cautelari anche con riguardo alla fattispecie di concorrenza sleale.

4. In considerazione della sua soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, in favore della resistente Marlù, in euro 4000,00 e in favore della resistente [REDACTED] in euro 2200,00, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulle domande proposte da Mabina s.r.l. nei confronti di Marlù s.p.a. e di [REDACTED] [REDACTED] rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- rigetta il ricorso proposto da Mabina s.r.l.
- Condanna la ricorrente alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in favore della resistente Marlù s.p.a. in euro 4000,00 e in favore di [REDACTED] [REDACTED] euro 2200,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % iva e cpa, come per legge.

Si comunichi.

Milano, 22 maggio 2017

Il Giudice
dott.ssa Silvia Giani

