

La «divulgazione» dei disegni e modelli comunitari

Tribunale di Torino, ord., 25 giugno 2013 - Giudice Ratti - BLUFIN s.p.a. c. ORGANIZZAZIONE GRIMALDI s.p.a.

I.
L'esistenza di una anteriorità distruttiva del modello non può essere tratta da una documentazione (tessuti e disegni) che non ha rilevanza esterna e data certa come hanno invece cataloghi, siti Web, pubblicità, sfilate e analoghi.

II.
La contraffazione del modello non richiede la fotocopia integrale o pressoché integrale, ma presuppone una similitudine così forte da escludere o da rendere improbabile che vi sia stata una coincidenza creativa.

III.
La scelta della medesima modella utilizzata in precedenza dal concorrente per promuovere i suoi modelli non costituisce illecito di agganciamento.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Trib. UE 22 giugno 2010, T-153/08, <i>Shenzen Taiden Industrial Co. Ltd. c. UAMI e Bosh Security Systems BV</i> , 21; Trib. Milano, ord., 27 luglio 2005, in <i>Lplus</i> ; Trib. Torino 27 aprile 2005, in <i>Giur. it.</i> , 2006, 1, 73; Trib. Torino 17 dicembre 2004, in <i>Lplus</i> .
Difforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

Il Tribunale (*omissis*).

I) Con ricorso ai sensi degli artt. 129 - 131 c.p.i. e 700 c.p.c. parte ricorrente - titolare di modelli comunitari registrati che proteggono temi utilizzati negli abiti della sua collezione Primavera-Estate 2012 - ha fatto presente che Organizzazione Grimaldi s.p.a. ha prodotto e commercializzato anche presso il negozio MARK 2 di Torino (dove infatti è stato acquistato un abito e reperito il cataiogo) capi di abbigliamento a marchio CANNELLA che interferiscono con le privative di cui è titolare e creano confusione sui mercati.

Rilevato che analoga condotta era stata posta in essere anche negli anni precedenti e che Organizzazione Grimaldi aveva perfino scelto come testimonial ufficiale del proprio *brand* la conduttrice televisiva C.b. (che, prima di rivestire tale ruolo aveva indossato pubblicamente gli abiti Blufin), e prospettata quindi altresì la sussistenza della concorrenza sleale parassitaria, Blufin s.p.a. ha chiesto l'emissione, in parte anche inaudita altera parte, di una serie di provvedimenti cautelari¹.

¹ "Inibitoria cautelare della produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti che costituiscono contraffazione dei modelli registrati e non di cui è titolare

2) Con decreto 3 maggio 2012, il G.D. ha INIBITO a Organizzazione Grimaldi s.p.a. e a Mark 2, di produrre, importare, commercializzare e pubblicizzare anche a mezzo internet i prodotti che costituiscono contraffazione dei modelli registrati n. 002018564-003, n. 001944166, n.002018564-002 e 002018564-001 di Blufin s.p.a., ha FISSATO una penale di euro 250,00 per ogni capo prodotto, pubblicizzato e commercializzato in violazione dell'inibitoria, ha AUTORIZZATO Blufin s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere al sequestro - anche presso terzi - di tutti i prodotti, cataloghi e materiali delle resistenti relativi ai capi che costituiscono contraffazione dei modelli registrati n. 002018564-003, n. 001944166, n. 002018564-002 e 002018564-001, ha AUTORIZZATO Blufin s.p.a. a procedere al sequestro - anche presso terzi - di tutta la documentazione (scritture contabili, registri IVA, registri di carico e scarico di magazzino, fatture

nonché della continuazione e/o ripetizione degli atti di concorrenza sleale, l'ordine di ritiro dal commercio dei predetti prodotti e relativo materiale pubblicitario, il sequestro (anche presso terzi) di prodotti e materiale pubblicitario, il sequestro ex art. 670, n. 2, c.p.c di documentazione contabile, l'interrogatorio delle controparti ex art. 121, comma 2, c.p.i., la fissazione di penali per successive eventuali inosservanze o violazioni e la pubblicazione del provvedimento".

clienti e fornitori e, in generale, ogni altro documento che consenta di individuare i soggetti coinvolti nella produzione, commercializzazione e pubblicizzazione) relativa ai capi che costituiscono contraffazione dei modelli registrati nn. 002018564-003, n. 001944166, n.002018564-002 e 002018564-001. Il tutto oltre ulteriori statuizioni ancillari circa le modalità di esecuzione delle misure disposte, comprese quelle volte a garantire la tutela delle informazioni riservate e riservando all'esito della comparazione parti la valutazione in ordine agli altri provvedimenti richiesti.

3) Mark 2 si è costituita osservando che non poteva essere ritenuta a conoscenza della presunta contraffazione, che si era limitata a scegliere, tra quelli proposti dalla Organizzazione Grimaldi, alcuni abiti di abbigliamento a tema floreale presenti in quasi tutte le marche della collezione primavera-estate 2012 e che, in ogni caso, l'ordinativo dei modelli prescelti da essa ricorrente risaliva ad una data precedente rispetto a quella di registrazione del tessuto Blufin: in particolare, la sfilata di presentazione della linea CANNELLA era avvenuta il 12 febbraio 2012, essa resistente aveva effettuato l'ordinativo in data 13 febbraio 2012 e la registrazione del modello da parte di Blufin era stata effettuata in data successiva.

4) Organizzazione Grimaldi s.p.a. si è costituita eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino atteso che il coinvolgimento di Mark 2 nel presente procedimento appariva prima facie artificioso e preordinato allo spostamento della competenza territoriale.

Nel merito ha contestato la sussistenza della concorrenza parassitaria rivendicando che i suoi modelli delle collezioni primavera-estate anteriori nulla avevano a che fare con quelli della ricorrente e rilevando, per quanto riguarda la testimonial C.b., che la stessa non era mai stata testimonial di Blufin ma si era limitata ad indossarne qualche abito per esigenze televisive quando era già legata contrattualmente a Organizzazione Grimaldi. Quanto ai modelli comunitari azionati dalla ricorrente - e premesso che essa resistente aveva acquistato i tessuti da aziende terze (Argenti s.r.l., Fregi s.r.l. e Simply Woman s.r.l.) - ne ha prospettato, concernendo gli stessi fiori, righe e maculato da sempre presenti nei tessuti per vestiti, la nullità per carenza di novità e di carattere individuale e rilevato, comunque, che i capi della propria linea a marchio CANNELLA non interferiscono con le privative Blufin. Ha peraltro richiesto di ordinare alla ricorrente la cessazione del comportamento di disturbo della propria attività, rilevante ex art. 2598, n. 3, c.c., e di condannarla, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per manifesta temerarietà della lite proposta.

5) Argenti s.r.l., Fregi s.r.l. e Simpiy Woman s.r.l. sono intervenute volontariamente in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito per gli stessi motivi prospettati da Organizzazione Grimaldi s.p.a.

Nel merito, hanno rilevato che i modelli Blufin sono privi dei requisiti previsti per la loro protezione in

quanto anticipati da temi realizzati e divulgati prima della loro registrazione e che, ogni caso, quelli di Organizzazione Grimaldi sono diversi e producono una differente impressione generale nell'utilizzatore informato.

6) L'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte resistente e dalle intervenienti è infondata, atteso che - essendo pacifico e documentato che nel negozio di Mark 2 di Torino sono stati commercializzati e pubblicizzati capi interferenti con le privative Blufin - non può ritenersi che Mark 2 sia un convenuto totalmente estraneo alla presente controversia (Trib. Torino 23 dicembre 2008),

7) I modelli della ricorrente.

Il modello Blufin n. 002018564-003 (margherite) è stato registrato sulla base di domanda presentata in data 30 marzo 2012 ed è documentato e non contestato che è stato presentato per la prima volta nel corso di una sfilata tenutasi a Milano il 23 settembre 2011.

Il Modello Blufin n. 001944166 (Mimosa) è stato registrato sulla base di domanda presentata in data 8 novembre 2011 e anche in questo caso è documentato e non contestato che è stato presentato per la prima volta nel corso della sfilata tenutasi a Milano il 23 settembre 2011.

Il Modello Blufin n. 002018564-001 (floreale con bordo blu) è stato registrato sulla base di domanda presentata in data 30 marzo 2012 ed è sempre documentato e non contestato che è stato presentato per la prima volta nel corso di una sfilata tenutasi a Milano il 22 settembre 2011.

Anche il Modello Blufin n. 002018564 (calle con maculato) è stato registrato sulla base di domanda presentata in data 30 marzo 2012 ed è documentato e non contestato che è stato presentato per la prima volta nel corso di una sfilata tenutasi a Milano il 22 settembre 2011.

La ricorrente si avvale quindi del ed. termine di grazia che consente al titolare di un modello nuovo e dotato di carattere individuale di testarne l'appetibilità commerciale mentre è ancora protetto in forza del modello comunitario non registrato di cui all'art. 11 del Regolamento sui disegni e modelli comunitari.

8) Rileva in primo luogo il G.D. che dalla documentazione in atti risulta che i modelli della ricorrente posseggono tutti requisiti necessari per la loro validità.

Alla privativa Blufin "margherite", Organizzazione Grimaldi e le intervenienti oppongono infatti che il tessuto con cui sono stati realizzati i capi a marchio CANNELLA è stato realizzato (da Fregi s.r.l.) sulla base dei disegni realizzati da soggetti terzi nel 1997. (doc. nn. 2 e 3 fascicolo intervenienti).

Alla privativa Blufin "mimosa" Organizzazione Grimaldi e le intervenienti oppongono che i capi a marchio CANNELLA contestati sono stati realizzati (da Simpiy Woman s.r.l.) sulla base di tessuto realizzato da una ditta terza ed acquistato in data antecedente alle sfilate del settembre 2011.

Alla privativa Blufin “fiori e fasce”, Organizzazione Grimaldi e le intervenienti oppongono che i capi a marchio CANNELLA contestati sono stati realizzati (da Fregi s.r.l.) con tessuti realizzati da società terza sulla base di disegni realizzati da altro soggetto in data anteriore alle sfilate del settembre 2011 (doc. nn. 8, 9, 10 e 11 del fascicolo intervenienti).

Alla privativa Blufin “calle con maculato” Organizzazione Grimaldi e le intervenienti oppongono invece genericamente che si tratta di temi da anni presenti sui mercati (ma del vestito di un produttore estraneo al giudizio riprodotto a pag 19 dell’atto di intervento non vi è alcun elemento in atti per sostenere che sia antecedente ai titoli della ricorrente).

Ora, l’art. 34 c.p.i. e l’art. 7 del Regolamento sui disegni e modelli comunitari in relazione alle anteriorità distruttive dispongono, come è noto, che un modello si considera “divulgato” quando è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero essere ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale.

Il che significa che il comune denominatore di tutte le ipotesi di divulgazione distruttiva della novità di un modello (registrato o non) è quello di una effettiva divulgazione al pubblico ragionevolmente conoscibile dagli operatori di settore, con l’ulteriore conseguenza che la prova dell’esistenza di una anteriorità distruttiva non sembra poter essere tratta, come nel caso, da documentazione (tessuti e disegni, ma nessun dato realmente “esterno” e avente, data “certa” come invece potrebbero essere cataloghi, siti Web, pubblicità, sfilate e analoghi) che non evidenzia una effettiva divulgazione nel senso indicato dalle norme in discorso. In ogni caso, quanto alla novità, i modelli Blufin sono comunque molto diversi e non per dettagli irrilevanti dalle asserite anteriorità e da queste si diversificano significativamente anche ai fini della “impressione generale d’insieme”, come si dirà di seguito quando si metteranno a confronto i modelli Blufin, i capi CANNELLA e i disegni/tessuti di cui sopra. Sembra comunque opportuno rilevare fin da ora che i capi CANNELLA di seguito indicati non risultano in concreto realizzati secondo i disegni ed i tessuti che si assumono anteriori. Ed infatti, nell’abito CANNELLA le “strisce e fiori” non sono realizzate come risulta dal doc. n. 9 di parte interveniente - in cui vi è una netta separazione tra le strisce e i fiori e le strisce sono di diversi colori - ma “assomigliano” piuttosto al corrispondente capo Blufin in cui si alternano strisce blu e bianche ed i fiori scendono in parte sulle strisce.

Analogamente, le margherite in bianco e nero non assomigliano affatto a quelle del doc. n. 2 di parte interveniente (in cui sia ciascun petalo che il bottone centrale sono sempre un po’ bianchi e un po’ neri, con effetto vuoto-pieno) ma invece riprendono quelle del modello n. 002018564-003 che hanno un fiore bianco pieno con bottone nero ugualmente pieno.

9) Sulla contraffazione dei modelli Blufin.

Si è già detto che le privative Blufin si avvalgono - prima della loro registrazione ed a far data dalla sfilate del 22 e 23 settembre 2011 - della tutela apprestata dalla normativa comunitaria al modello comunitario non registrato e dalla documentazione in atti non risulta che i tessuti dei capi CANNELLA oggetto di giudizio siano stati disegnati anteriormente a tali sfilate (ma, al contrario, dopo le sfilate ed anteriormente alla registrazione).

Ora, come è noto, è controverso se il modello comunitario non registrato sia tutelato limitatamente alla sola copiatura (cfr. art. 19 del Regolamento sui disegni e modelli comunitario) o se fruisca anch’esso della tutela che la normativa accorda alle analoghe privative registrate (cioè nei confronti di tutti i disegni e modelli che non producono nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa) posto che l’art. 10 del citato Regolamento riguarderebbe i modelli registrati e non, e la tutela, sotto questo profilo, avrebbe la medesima estensione.

Sembra ai G.D. che la questione non sia qui rilevante atteso che “copiatura” non può intendersi come “fotocopia” integrale o pressochè integrale ma deve invece interpretarsi come una similitudine così forte da escludere o rendere del tutto improbabile che vi sia stata una coincidenza creativa.

E, nel caso di specie, si è già detto che le margherite CANNELLA, lungi dal riprodurre i disegni di cui al documento n. 2 di parte interveniente, ricalcano la margherita Blufin e riesce davvero difficile immaginare una coincidenza creativa quando, avendo per l’appunto a disposizione - secondo la tesi difensiva - un disegno che per ciascun fiore, ciascun petalo, ciascun bottone, alterna il bianco ed il nero con un bell’effetto pieno/vuoto, vengono in concreto realizzate grandi margherite che abbinano petali bianchi pieni e bottone nero pieno proprio (anche nella forma e nella posizione dei petali e nella dimensione e posizionamento del fiore sul fondo) come quelle presentate nei capi Blufin delle collezioni del settembre 2011. Analogo discorso si è già fatto per i capi con strisce e fiori. Anche in questo caso, i capi CANNELLA non riproducono il disegno strisce - fiori prodotti delle intervenienti (*sub* doc. n. 9) che ha righe colorate alla base e fiori che dall’ultima striscia marrone a loro più vicina sono rivolti verso l’alto (creando un effetto di fiori che spuntano dalla terra) ma riprendono quasi identicamente il motivo Blufin formato da fiori o meglio macchie di fiori che ricadono in parte sulle righe azzurre e bianche del fondo dell’abito, anch’esse riprese, cosicché, anche in questo caso, la coincidenza creativa risulta totalmente da escludere.

È quindi evidente che l’impressione generale che l’utilizzatore informato (sia che lo si voglia individuare nel consumatore attento ed informato sulle tendenze della moda, sia che - nel caso - lo si voglia individuare in un soggetto professionalmente addetto al settore) trae dalle asserite anteriorità - con le quali, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero stati realizzati i capi CANNELLA - non è uguale a quella che trae dai sopra

indicati modelli Blufin che, come si è detto, sono molto diversi ed innovativi sia nell'impatto visivo complessivo sia nelle particolarità già delineate. Al contrario, lo stesso utilizzatore informato che esamina i capi CANNELLA margherite, fiori e fasce (oltre che calle e maculato come si dirà di seguito), se pure nota qualche piccola diversità ne ricava l'impressione di trovarsi di fronte ai modelli Blufin (neppure camuffati) e non di fronte ad un modello nuovo, dotato di una propria ed autonoma individualità.

La copiatura è del tutto lampante anche per il disegno "calie e maculato" (abbinamento del tutto Insolito per quanto risulta dagli atti) riprodotto pedissequamente nel capo di Organizzazione Grimaldi, salvo per una leggera sfumatura di colore dei fiore (che è sempre una calla molto chiara) e per una leggera e sostanzialmente impercettibile diversità delle dimensioni del maculato, elementi che comunque non sono minimamente influenti per escludere l'effetto fotocopia.

A diverse conclusioni si deve giungere invece, ad avviso del G.D., per quanto concerne il modello "mimosa", posto che (e premesso che il colore in sé non è protetto dai modelli) i fiori del capo CANNELLA sono diversi da quelli del modello Blufin, così come sono diverse (cfr. foto pag. 13 del ricorso introduttivo) per tonalità di colore (cioè per l'effetto colore su colore), forma, tipologia e dimensioni le rispettive foglie frammiste ai fiori. Il che esclude l'effetto fotocopia e, volendo seguire la tesi della ricorrente circa l'applicabilità del criterio di cui all'art. citato anche ai modelli non registrati, porta ad escludere anche che l'utilizzatore informato ne possa ricavare una medesima impressione generale d'insieme.

10) Il decreto emesso inaudita altera parte deve pertanto essere confermato limitatamente ai modelli Blufin "margherite", "fiori e righe" e "calle e maculato" come meglio si dirà in dispositivo.

11) All'udienza del 20 giugno 2012, parte ricorrente ha insistito per l'emissione dell'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti e materiali pubblicitari che violano le privative di cui è titolare, per l'inibitoria al compimento di atti di concorrenza parassitaria (nei confronti di Organizzazione Grimaldi) e per l'ordine di pubblicazione del provvedimento.

Quanto al ritiro dal commercio, sembra al G.D. che debba essere senz'altro ordinato (ovviamente con riferimento ai capi di cui al precedente punto 10), trattandosi di una misura volta ad impedire efficacemente la circolazione dei beni contraffattivi.

Il ritiro dal commercio è stato richiesto ex artt. 124 c.p.i. e art. 700 c.p.c. (cosicché è modulabile secondo le circostanze del caso concreto) e, in questa prospettiva, la dizione dell'art. 124 c.p.i. ("nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità") - dizione che ovviamente non crea alcun problema per quanto concerne Mark 2 - non risulta impeditiva neppure nei confronti di Organizzazione Grimaldi s.p.a. che, per ottemperare, altro non deve fare se non comprare dai vari negozi, eventualmente al loro prezzo di mercato, i suoi capi contraffattivi e il relativo materiale pubblicitario. Non risulta invece sussistente la

fattispecie della concorrenza sleale parassitaria pure invocata dalla ricorrente ed argomentata, oltre che in base ai fatti oggetto del presente procedimento, anche su pregressa copiatura di modelli delle passate stagioni e sulla circostanza che Organizzazione Grimaldi s.p.a. ha ingaggiato come testimonial la stessa presentatrice che, in passato, ha pubblicamente indossato capi Blufin.

Sembra infatti al G.D. che non vi sia interferenza né particolare agganciamento tra il capo Blugirl 2011 n. 36630 ed il corrispondente capo CANNELLA (la forma e il colore dei fiori sono diversi, come diverso è l'effetto complessivo), tra il capo Blugirl 2011 n. 36650 ed il corrispondente capo CANNELLA (anche qui la forma dei fiori è decisamente diversa e, per quanto si vede dalle fotografie in atti, l'effetto predominante del capo CANNELLA è rosa con qualche macchia nera, mentre l'effetto del capo della ricorrente è quello di una miscelanza di rosa e di azzurro) e - sia pure meno nettamente - tra il capo Blugirl 2010 n. 34560 e il corrispondente capo CANNELLA (papaveri molto puliti, rivolti verso l'altro e quasi stilizzati nel capo della ricorrente, con altra forma, rivolti verso il basso e con altri elementi rossi e neri di contorno nel capo della resistente) e analoghe considerazioni si possono fare per la scelta di una testimonial che aveva in precedenza indossato abiti Blufin (e che, comunque, per quanto risulta in atti, era già contrattualmente legata alla resistente per indossare i capi CANNELLA). Certo, capi oggetto di questo giudizio sono assolutamente copiati da tre modelli Blufin 2011-2012 ma, allo stato, si tratta di attività contraffatti e non di concorrenza parassitaria. Si ritiene infine che non sussistano i presupposti per disporre la pubblicazione del provvedimento anche in considerazione della modifica del decreto inaudita altera parte.

12) La parziale conferma del provvedimento inaudita altera parte esclude inoltre, da un lato, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e, dall'altro, la sussistenza dei presupposti per ritenere integrata la concorrenza sleale ex art. art. 2598, n. 3, c.c. richiamati da Organizzazione Grimaldi s.p.a.

13) Nulla sulle spese che devono essere riservate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

CONFERMA il decreto 3 maggio 2012 limitatamente ai modelli Blufin s.p.a. n. 002018564-003, n. 002018564-002 e n. 002018564-001 di Blufin s.p.a.;

ORDINA a Organizzazione Grimaldi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e a Mark 2 di O.M.R. e M.P., in persona del legale pro tempore, di ritirare dal commercio i capi di abbigliamento che costituiscono contraffazione dei modelli registrati n. 002018564-003, n. 002018564-002 e n. 002018564-001 di Blufin s.p.a. entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e FISSA una penale di euro 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro;

FISSA il termine di 20 giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio

della causa di merito.
(*omissis*).

IL COMMENTO di Fabrizio Sanna

La nozione (unitaria) di «divulgazione» è di particolare rilievo nella disciplina dei disegni e modelli, specie per la valutazione dei requisiti di novità e carattere individuale, ai fini della costituzione del diritto sui disegni e modelli comunitari non registrati, e nella fase di accertamento della contraffazione dei medesimi.

La nozione di «divulgazione» del disegno o modello e la selezione delle anteriorità rilevanti nel giudizio di novità.

L'ordinanza annotata pronuncia anzitutto sugli atti che costituiscono divulgazione delle anteriorità distruttive della novità (e del carattere individuale) di un disegno e modello ai sensi degli artt. 34 c.p.i. (che attua l'art. 6 della Direttiva (CE) n. 71/1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 ottobre 1998) e 7.1 del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, 12 dicembre 2001 (di seguito il RDC)¹.

La nozione di «divulgazione» è essenziale in prima battuta per la valutazione del requisito di novità del disegno o modello, in quanto esso «è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato *divulgato* anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione»². Nel sistema comunitario

il modello si considera in particolare «divulgato» quando «è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale»³. L'atto in astratto idoneo a rendere «pubblico» un design non costituisce dunque divulgazione se non sia «ragionevolmente conoscibile» negli «ambienti specializzati del settore interessato» della Comunità.

Questa disciplina è coerente con la ratio del sistema introdotto dalla direttiva n. 71/1998 e dal RDC. Esso ha infatti tra i suoi fini primari quello di tutelare gli investimenti delle imprese europee nel campo della forma (nuova e dotata di carattere individuale) del prodotto, mediante una tecnica di protezione peculiare che la valorizza quale strumento competitivo⁴. Il criterio di selezione delle anteriorità distruttive ora ricordato rende anzitutto il requisito della novità del design «relativo» a quanto di nuovo e in-

¹ Sulla disciplina in materia di disegni e modelli v. in generale tra le pubblicazioni più recenti Fabbio, *Disegni e modelli*, Padova, 2012; Musso, *Ditta e insegna, marchio, brevetti, disegni e modelli e concorrenza*, in De Nova (a cura di), *Commentario al codice civile Scialoja - Branca - Galgano*, Bologna, 2012, 1034 ss.; Faelli, *Sub art. 31 ss. c.p.i.*, in Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, 570 ss.; Sanna, *Disegni e modelli*, in L.C. Ubetazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in Ajani - Benacchio (diretto da), *Trattato di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2011, 181 ss.; Id., *Sub art. 31 ss. c.p.i.*, in L.C. Ubetazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 5 ed., Padova, 2012, 221 ss.; e cfr. anche Floridia, *La nuova direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, in *Dir. ind.*, 1998, 284; C. Galli, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione dei disegni e modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2001, 883 ss.

² Sul tema della divulgazione del disegno e modello cfr. in particolare Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 189 ss.; Fabbio, *op. cit.*, 64 ss.; Sanna, *Sub art. 34 c.p.i.*, in L.C. Ubetazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 230 ss.; Faelli, *Sub art. 34 c.p.i.*, in Vanzetti (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, op. cit., 592 ss.; Fabiani - Nicolantonio, *I disegni e modelli industriali e artigianali*, in V.M. De Sanctis (a cura di), *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, 137 ss.; Brambilla, *Sub art. 34 c.p.i.*, in C. Galli - Gambino (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, 496 ss.

³ L'art. 34 c.p.i. della direttiva design prevede tuttavia tre ipotesi in cui un design già conosciuto da terzi non si considera divulgato. In particolare non è tale quello rivelato a) «ad un terzo» vincolato da obblighi di riservatezza (artt. 34, comma 2, c.p.i. e 6.2 RDC), b) in seguito ad un «abuso» commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto (artt. 34, comma 4, c.p.i. e 7.3 RDC), o c) in quanto posto sul mercato «dal suo creatore o avente diritto ... nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità unionista, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima» (artt. 34, comma 3, c.p.i. e 7.2 RDC).

⁴ Sulla funzione del sistema europeo a tutela dei disegni e modelli cfr. tra i molti Auteri, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contr. e impr. Eur.*, 1998, 229; Sarti, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e modelli industriali*, ivi, 1999, 751; e nella dottrina straniera Beier, *Future of intellectual property in Europe*, in ICC, 1991, 168; Kur, *The green paper «design approach», what's wrong with it?*, in *Eipr*, 1993, 374; Id., *TRIPs and Design Protection*, in Beier - Schriker (a cura di), *From GATT to TRIPs*, Monaco, VCH, 1996, 141; per ulteriori riferimenti cfr. Sanna, *sub Introduzione ad artt. 31 ss. cpi*, in L.C. Ubetazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 222.

dividuale è in senso lato presente sul mercato europeo⁵, in quanto esclude quanto non conoscibile in quest'ultimo. Le norme in tema di individuazione delle anteriorità rilevanti (così come i requisiti di tutela) vogliono d'altro canto selezionare per la protezione le sole forme dotate di un carattere individualizzante realmente nuovo sul medesimo mercato.

Questa finalità giustifica l'ampio spettro di «fatti» che rendono il modello divulgato, e suggerisce d'altro canto di interpretare i concetti di «divulgazione» e «ragionevole conoscibilità» richiesti dagli artt. 34 cpi e 7.1 del RDC in modo ampio dal punto di vista merceologico e territoriale, per assicurare l'effettiva novità delle forme che accedono alla tutela. In particolare, dal primo punto di vista, sono «specializzati nel settore interessato» tutti gli ambienti coinvolti nella catena commerciale del prodotto (i.e. i designer, i produttori e i distributori) in un determinato settore, individuato valorizzando le indicazioni contenute nella domanda di registrazione per i disegni o modelli registrati, o il mercato in cui essi sono stati originariamente «divulgati» per quelli non registrati⁶. Naturalmente, anche anteriorità divulgate in settori diversi da quelli di stretta appartenenza del prodotto che incorpora il disegno o modello sono rilevanti se normalmente conoscibili da parte degli operatori di tale settore⁷. Dal punto di vista territoriale poi, occorre ritenere sufficientemente ampia la probabile conoscenza del modello negli «ambienti specializzati» anche di un solo stato membro⁸.

Per ricostruire le conoscenze potenziali degli specialisti si tiene conto delle normali fonti di informazione cui essi hanno accesso in relazione al proprio settore di attività e a quelli affini. Le modalità con cui il disegno e modello è stato divulgato lo rendono

no dunque conoscibile solo se astrattamente ma ragionevolmente idonee a consentire ai componenti degli ambienti interessati come sopra indicati di prenderne cognizione. Come rileva l'ordinanza annotata, attività meramente interne all'impresa non sono evidentemente utili a questo scopo⁹, né possono esserlo documenti dei quali non sia provata la divulgazione al pubblico, quali ad esempio cataloghi di cui non sia certa l'effettiva pubblicazione¹⁰. Sono viceversa rilevanti attività che hanno una proiezione esterna certa e qualificata, quali ad esempio (tra quelle individuate dalla giurisprudenza italiana, dalla divisione annullamento e dalla commissione ricorsi dell'UAMI)¹¹: l'esposizione in una fiera¹², la pubblicazione del modello su un catalogo¹³ anche online¹⁴, la pubblicazione dell'immagine del disegno o modello in un sito web¹⁵, in un bollettino ufficiale¹⁶, su un listino prezzi¹⁷, in una rivista¹⁸.

La «divulgazione» come fattispecie costitutiva del diritto sul disegno comunitario non registrato

L'ordinanza annotata si pronuncia in particolare sulla contraffazione di disegni comunitari non registrati. Il concetto di divulgazione è di molto rilievo anche in relazione a questa categoria di modelli, sia

⁵ Cfr. Libro verde, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II, 241; Parere Comitato Economico Sociale CE 6-7-94, in GUCE 1994, C-388/9, par. 3.1; Rel. RDC, Sub art. 6, in GUCE 1994, C-29/1; Kur, in Beier - Schrickler, *From GATT to TRIPs*, VCH, Monaco, 1996, 154s; Mondini, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, 968; V.M. De Sanctis, *I disegni e modelli ornamentali dopo la Direttiva 98/71/CE*, in *Ann. it. dir. aut.*, 1999, 300; Di Cataldo, *Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni e modelli» - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 70; Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 189; Faelli, Sub art. 34 cpi, in *Codice della proprietà industriale*, cit., 593.

⁶ Cfr. Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 190.

⁷ Cfr. Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 190; Fabbio, *op. cit.*, 73; Faelli, Sub art. 34 c.p.i., in Vanzetti, *Codice della proprietà industriale*, *op. cit.*, 597.

⁸ Cfr. Sanna, *Disegni e modelli*, *op. loc. ult. cit.*; Fabbio, *op. cit.*, 74-76.

⁹ Cfr. Trib. Torino 27 aprile 2005, in *Giut. it.*, 2006, 73 che ha ritenuto insufficiente a rendere il modello divulgato l'esibizione di un prototipo a un numero limitato di clienti.

¹⁰ DA 30 ottobre 2005, *Rodi Commercial S.A. c. ISCA S.p.A.*, in *uami.europa.eu*, par. 20; e DA 8 settembre 2004, *Leng-d'Or S.A. c. Recot Inc.*, *ivi*, par. 18.

¹¹ Cfr. anche le casistiche pubblicate in Fabbio, *op. cit.*, 66-71; Sanna, Sub art. 7 RMC, in L.C. Ubertazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 1175 s; Faelli, Sub art. 34 c.p.i., *op. cit.*, 594-597.

¹² Cfr. Trib. UE 22 giugno 2010, T-153/08, *Shenzen Taiden Industrial Co. Ltd. c. UAMI e Bosh Security Systems BV*, in *curia.europa.eu*, par. 21; Trib. Milano, ord., 27 luglio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 4982.

¹³ Cfr. Trib. UE 22 giugno 2010, T-153/08, cit.

¹⁴ Cfr. CR 7 maggio 2009, R 1258/2008, *JPD Distribution S.a.r.l. c. Andrzej Gawin Trading*, *ivi*, par. 33.

¹⁵ Cfr. DA 22 ottobre 2004, *Leng-d'Or S.A. c. Mafin S.p.A.*, in *uami.europa.eu*, par. 17.

¹⁶ Cfr. DA 1 marzo 2006, *Burberry Ltd. c. Creaciones Camal S.L.*, *ivi*; e DA 1 marzo 2006, *Hee Jung Kim c. Zellweger Analytics Ltd.*, *ivi*.

¹⁷ Cfr. CR 18 settembre 2007, R 250/2007, *Reflex S.p.A. c. FIAM Italia S.p.A.*, *ivi*, par. 11.

¹⁸ Cfr. CR 22 novembre 2007, R 134/2007, *ivi*, *SIPEM S.r.l. c. Magic Dreams S.r.l.*, par. 20; CR 28 novembre 2008, R 43/2008, *Parlux S.p.A. c. Consulting and Trading Alicante S.L.*, *ivi*, parr. 25-26.

nella fase costitutiva del diritto che in quella della sua tutela.

Come noto il RDC ha istituito una privativa comunitaria anche su disegni e modelli che non siano registrati dal titolare (artt. 1.2, lett. a e 11.1 del RDC), soggetta in generale alle medesime regole previste per i modelli registrati. Al fine di tutelare la posizione dei terzi nei confronti di una privativa che sorge in assenza di formalità costitutive, essa tuttavia (i) sorge a seguito di una *divulgazione* qualificata; (ii) ha durata limitata a tre anni dalla *divulgazione* ora detta; e (iii) non consente di agire nei confronti del creatore «indipendente» di un disegno o modello che abbia lo stesso carattere individuale di quello *divulgato*¹⁹.

L'art. 85 RDC dispone in particolare che «il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno e modello comunitario [non registrato] se il titolare del disegno e modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni» per ritenerlo efficacemente *divulgato* ai sensi dell'art. 11.2 RDC. Quest'ultima norma definisce in particolare gli atti che costituiscono una divulgazione efficace ai fini della costituzione (e del computo della durata) del diritto, e riprende a questo fine testualmente quanto indicato nell'art. 7 del RDC (che come si è visto qualifica gli atti di divulgazione di un'antiorità rilevanti ai fini della valutazione della novità e del carattere individuale). L'art. 11.2 del RDC ripropone in particolare i concetti di «ragionevole conoscibilità», «ambiente specializzato», «settore interessato» e «normale attività commerciale». Tanto suggerisce naturalmente di interpretare in modo uniforme l'art. 7 e l'art. 11.2 del RDC, e dunque di ritenere che la probabile conoscenza del modello in uno solo degli «ambienti specializzati» di un *singolo* stato membro è sufficiente a far sorgere il diritto²⁰. Questa ricostruzione si basa oltre che sulla lettera della norma, sulla ratio della privativa non registrata, che intende appunto consentire alle imprese di fruire di una esclusiva sui design con costi contenuti, specialmente sui disegni creati in serie numerose e testati inizialmente su scala limitata, per i quali non è praticabile una tutela basata su un'onerosa attività di divulgazione del modello a livello continentale. D'altro canto il titolare ha

altresi l'onere di provare la «ragionevole conoscibilità» del modello da parte del preteso contraffattore (cfr. *infra*).

La «divulgazione» e la valutazione della contraffazione del disegno comunitario non registrato

I diritti conferiti sui disegni e modelli non registrati possono essere esercitati solo nei confronti di chi li abbia «copiati». Accertata cioè la comunanza degli elementi formali che conferiscono individualità ai due modelli²¹, l'utilizzazione contestata non è considerata derivante da copiatura se «risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello *divulgato* dal titolare» (art. 19 RDC).

Questa norma richiama ancora il concetto di divulgazione, e la sua interpretazione letterale e sistematica suggerisce che le regole in termini di atti che costituiscono divulgazione delle anteriorità distruttive della novità trovano applicazione anche in questa fattispecie. Pertanto, l'art. 19 RDC pone a ben vedere in capo al titolare del diritto del disegno e modello un onere ulteriore, e cioè quello di allegare e provare che il disegno che egli ha «divulgato» era «ragionevolmente conoscibile» dal terzo, in riferimento ai «fatti» che lo hanno visto «esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico»²².

Tuttavia, mentre a fini costitutivi del diritto la conoscibilità degli atti di divulgazione può genericamente limitarsi a un particolare settore di un particolare stato membro, l'idoneità della divulgazione deve essere valutata in concreto in relazione alla figura e attività del preteso contraffattore per essergli opposta. A ben vedere la norma non richiede la prova dell'elemento psicologico della mala fede (e cioè dell'effettiva conoscenza del disegno e modello) da parte del terzo, ma una valutazione probabili-

¹⁹ Cfr. Cons. 16 e 17 RDC; *Libro verde*, cit., 238 ss.; e tra gli autori Kur, *TRIPs and Design Protection*, op. cit., 154 s.; Scordamaglia, *La nozione di "disegno e modello" ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitarie*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, I, 113. Sulla privativa comunitaria non registrata cfr. *amplius* Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 212.

²⁰ Cfr. Sanna, *Disegni e modelli*, op. loc. ult. cit.

²¹ Il legislatore comunitario ha stabilito una regola di valutazione ispirata al principio secondo cui la stessa distanza dalle anteriorità sufficiente a rendere proteggibile una creazione è anche necessaria e sufficiente per escluderne l'interferenza con quelle successive, la protezione conferita dunque «si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa» (cfr. artt. 41, comma 3, c.p.i. e 10.1 RDC), sull'accertamento della contraffazione del disegno e modello cfr. tra gli altri Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 202 ss.; Fabbio, op. cit., 161ss; Sanna, *Sub art. 41 c.p.i.*, in L.C. Ubertazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., 243 ss.; Faelli, *Sub art. 41 c.p.i.*, in Vanzetti, *Codice della proprietà industriale*, op. cit., 616 ss.; Boggi, *Sub art. 41 c.p.i.*, in C. Galli - Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, cit., 496 ss.

²² Cfr. Sanna, *Disegni e modelli*, cit., 526.

stica sul fatto che, date le modalità e gli ambiti (merceologici e territoriali) della divulgazione del disegno e modello non registrato, esso ha potuto essere conosciuto dal contraffattore, data la sua sfera di attività professionale e territoriale. I «fatti» rilevanti per la valutazione di questa divulgazione qualificata restano però quelli indicati nell'art. 11.2 RDC, come ricostruiti nei paragrafi che precedono, nella giurisprudenza ivi citata e da ultimo anche nell'ordinanza che si annota.

Un particolare caso di possibile agganciamento

L'ordinanza decide infine su un caso di possibile agganciamento, quale particolare ipotesi di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c. che si configura quando un imprenditore presenta i propri prodotti come simili o equivalenti a quelli di un concorrente per trarre beneficio della notorietà e del credito di cui questi ultimi godono sul mercato. Una prima modalità di agganciamento è costituita dall'utilizzo nella comunicazione di impresa del segno distintivo del concorrente preceduto da espressioni di "richiamo" quali "tipo" o "modello", in modo da suggerire un collegamento fra le prestazioni o le caratteristiche dei propri prodotti, e quelli del concorrente. Una ulteriore possibile modalità di agganciamento è costituita dalla presentazione dei prodotti con fregi e confezioni confondibili con quelli già usati e conosciuti dal concorrente sul mercato, anche se chiaramente contraddistinti con il proprio marchio²³.

²³ In tema di agganciamento cfr. tra i molti Ammendola, *L'appropriazione di pregi*, Milano, 1991, 92ss.; Vanzetti - Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 95; Floridia, in AA.VV., *Diritto industriale*, Torino, 2012, 365 ss.; Di Tullio, *Sub art. 2598 c.c.*, in L.C. Ubertazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, 2088 ss.; Auteri, *La concorrenza sleale*, in Rescigno (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, 1983, 390; Ghidini, *Della concorrenza sleale*, in Schlesinger, *Il codice civile - commentario*, Milano, 1990, 243 ss. Tra le pubblicazioni in tema di agganciamento pubblicate più di recentemente su questa rivista cfr. C. Galli, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in questa *Rivista*, 2007, 83; Alvanini, *Quando la pubblicità comparativa può generare un indebito vantaggio*, *ivi*, 2010, 257; C. Galli, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, *ivi*, 2011, 119; Casaburi, *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza*, *ivi*, 2011, 178; Casaburi, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà intellettuale*, *ivi*, 2012, 397. E nella giurisprudenza più recente cfr. tra le molte Trib. Milano, 19 gennaio 2011, in questa *Rivista*, 2011, 463; Trib. Bari 10 marzo 2008, *ivi*, 2008, 567; Trib. Bologna, ord., 12 febbraio 2008, *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5366; Trib. Bologna, 5 marzo 2008, *ivi*, 2008, 5277; Trib. Milano 4 gennaio 2007, *ivi*, 2007, 5126; Trib. Milano, 29 settembre 2007, *ivi*, 2007, 5170; Trib. Bologna, 5 agosto 2005, in questa *Rivista*, 2006, 284; Trib. Reggio Emilia, ord. 28 gennaio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 4850; Trib. Brescia, ord. 29 aprile 2004, *ivi*,

L'ordinanza annotata ritiene che l'uso da parte di un'impresa di abbigliamento della modella già testimonial del concorrente non costituisce ipotesi di agganciamento illecito. Questa decisione sembra condivisibile, in quanto la scritturazione delle medesima modella non suggerisce di per sé un collegamento o un'equivalenza qualitativa tra prodotti o imprese, in assenza di pratiche confusorie o parassitarie ulteriori.

2004, 4744; Trib. Milano, 24 luglio 2003, *ivi*, 2003, 4589; Trib. Milano, 31 gennaio 2003, *ivi*, 2003, 4656; Trib. Fermo, 7 dicembre 2001, *ivi*, 2001, 4387; Trib. Milano 1 febbraio 1999, *ivi*, 1999, 4078; Trib. Pistoia, ord., 12 novembre 1993, *ivi*, 1993, 2997.

