



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI**  
**IMPRESE**

\*\*\*\*\*

Il Giudice designato

Letto il ricorso depositato l'11 ottobre 2013, esaminati gli atti, sentite le parti alle udienze del 24 ottobre 2011 e del 29 ottobre, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento cautelare civile iscritto al n. **29293** del ruolo generale civile dell'anno **2013**, avente ad oggetto concorrenza sleale ed inibitoria

**promosso da**

**S.r.l. FRAME, con sede in Volvera, via Monviso 31, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, Valter Pietro Magnano**, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Ghedina e Lorenzo Gyulai, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, in corso Emilia 8, in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

**contro**

**S.p.a. CONBIPEL, con sede in Cocconato, strada Bauchieri 1, in persona dell'amministratore delegato, Jeffrey Leonard Fardell**, rappresentata e difesa dagli Avvocati Roberto Valenti, Gualtiero Dragotti, Sara Balice del Foro di Milano e Marco Buffa, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Torino, in via Alfieri 19, in forza di procura speciale in calce alla memoria depositata il 24.10.2013.

**CONVENUTA**

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato l'11 ottobre 2013 la S.r.l. Frame ha lamentato l'indebita ed illecita attività di contraffazione posta in essere dalla convenuta, la S.p.a. CONBIPEL, mediante la commercializzazione di un modello di sciarpa esteticamente del tutto identica alla sciarpa dalla stessa ricorrente prodotta, denominata "Opale", ed ha domandato:

- il sequestro del prodotto contestato (e cioè la sciarpa CONBIPEL avente numero di articolo 0990286 e codice a barre numero 067649A09);
- il sequestro degli elementi di prova relativi alla denunciata violazione ed alla sua entità, tra cui copia della documentazione contabile, fatture commerciali di vendita e di acquisto, ordini a fornitori, documentazione doganale di importazione e/o esportazione;
- l'inibitoria nei confronti della convenuta di ogni atto di fabbricazione, commercio, pubblicizzazione, vendita, offerta in vendita o uso del prodotto contestato;

- il ritiro dal commercio del medesimo prodotto, nonché di ogni ulteriore prodotto della resistente che violi i diritti della ricorrente in materia di diritto d'autore e/o concorrenza sleale;
- la determinazione di una penale di euro 150 per ogni prodotto offerto in vendita o commercializzato in violazione di tale ordine, nonché di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- la pubblicazione del provvedimento e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente.

A sostegno di tale istanza ha esposto di avere, sin dal 2011, ideato, realizzato e commercializzato un tipo di sciarpa in 100% lana merino, denominata "Opale", caratterizzata al livello grafico dalla particolare combinazione tra una stampa di caratteri geometrici (rombi) sovrapposta ad un pizzo di elementi floreali; tale sciarpa era stata ideata il 22 settembre 2011 dal proprio ufficio stile, dedito al disegno ed elaborazione grafica degli articoli di abbigliamento, in particolare con il contributo della propria dipendente, addetta alle mansioni di impiegata figurinista, Giulia Toffolo; dopo l'inserimento nel proprio catalogo, nell'ottobre 2011 era stata avviata la produzione di tale sciarpa, che aveva quindi iniziato a commercializzare già nella stagione 2012/2013.

Ha lamentato la realizzazione da parte della convenuta di una sciarpa del tutto identica a quella da essa realizzata denominata "Opale", riprodotte la medesima trama, in tessuto sintetico e di minor pregio, con la conseguente lesione del proprio diritto d'autore di titolarità ed il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della convenuta CONBIPEL, prospettando un grave pericolo nel ritardo in caso di prosecuzione di tale commercializzazione da parte della convenuta, tale da imporre la autorizzazione delle cautele richieste con decreto.

La convenuta ha resistito a tali istanze, negando, anzitutto, l'esistenza del diritto fatto valere dalla ricorrente, eccependo l'inesistenza di diritti d'autore sul disegno della sciarpa prodotta dalla ricorrente, in ragione della mancanza del necessario valore artistico, quale richiesto dall'articolo 2, primo comma, numero 10 della legge sul diritto d'autore, ravvisabile allorquando vi siano riconoscimenti ottenuti dall'opera, tanto da parte di critici d'arte quanto dalle istituzioni culturali.

Ha inoltre eccepito la mancata dimostrazione della titolarità in capo alla ricorrente dei diritti d'autore azionati, e cioè che la stessa sia l'effettiva titolare di diritti d'autore sul disegno della sciarpa denominata Opale, sulla base del rilievo che la stessa ricorrente aveva affermato che l'ideazione del disegno era riconducibile all'opera di una propria dipendente (Giulia Toffolo) e che non era, però, stato dimostrato nella necessaria forma scritta richiesta dell'articolo 110 della legge sul diritto d'autore il trasferimento dei diritti d'autore su quanto creato in esecuzione del contratto di lavoro a favore della ricorrente, non trattandosi di programmi software, banche dati e opere dell'industrial design, contemplate dagli articoli 12 bis e 12 ter della medesima legge sul diritto d'autore.

Ha inoltre eccepito la mancanza di prova della priorità della creazione del disegno della sciarpa della ricorrente e della derivazione da quest'ultima del disegno della sciarpa da essa convenuta prodotta e commercializzata, avendo acquistato le

sciarpe oggetto delle doglianze della ricorrente da un fornitore cinese, la società Dragon Group Limited, che aveva garantito l'originalità e l'esclusività del prodotto. Ha quindi contestato la derivazione del disegno del proprio fornitore cinese da quello della ricorrente.

Ha inoltre contestato l'originalità del disegno utilizzato dalla ricorrente, in quanto l'utilizzo di motivi floreali su temi geometrici (in particolare rombi) sarebbe elemento molto diffuso e da molto tempo nel settore dell'abbigliamento e degli accessori.

In ordine alle domande di concorrenza sleale per imitazione servile proposte dalla Frame ha eccepito l'inesistenza di prova della novità ed originalità del disegno della sciarpa realizzata dalla ricorrente.

Ha inoltre escluso l'esistenza in concreto di un pericolo di confusione tra i due prodotti, in considerazione della differenza di materiali utilizzati, dei prezzi e dei canali di distribuzione, in quanto, come evidenziato dalla stessa ricorrente, i materiali utilizzati per le sciarpe erano diversi (lana merinos per la sciarpa della ricorrente ed acrilico per quella della convenuta), con la conseguente differenza del prezzo di vendita del prodotto al dettaglio (euro 132 per la sciarpa della ricorrente ed euro 24,99 per la sciarpa della convenuta), anche in considerazione della circostanza che i propri prodotti erano venduti nei propri negozi monomarca, con la conseguente impossibilità di confusione con i prodotti della ricorrente.

Ha inoltre escluso l'attuale presenza delle sciarpe della ricorrente sul mercato, avendo la stessa dimostrato solamente la produzione e commercializzazione all'ingrosso di un certo numero di tali sciarpe per la stagione autunno-inverno 2012-2013

Infine ha contestato anche l'esistenza del pericolo nel ritardo prospettato dalla ricorrente, aggiungendo di aver ordinato il 25 ottobre 2013 a tutti i propri punti vendita sul territorio nazionale di sospendere a tempo indeterminato la commercializzazione della sciarpa numero 67649, asseritamente realizzata in violazione dei diritti della ricorrente, con il conseguente venir meno della attualità del pregiudizio.

\* \* \* \* \*

Deve anzitutto premettersi che la convenuta non ha negato la assoluta identità tra la sciarpa prodotta e commercializzata dalla ricorrente e quella da essa prodotta.

Ciò, in ogni caso, si ricava, senza la necessità di speciali indagini, dal semplice esame visivo dei due prodotti, da cui può dedursi agevolmente la assoluta identità dei disegni delle due sciarpe in questione, realizzate mediante la sovrapposizione di disegni geometrici (nella specie rombi) e di disegni floreali, oltre che la medesimezza delle tonalità.

E' poi pacifico che i due prodotti sono realizzati con tessuti diversi, la sciarpa denominata Opale prodotta dalla ricorrente in lana merinos e quella realizzata dalla convenuta in tessuto sintetico.

Del pari pacifici sono i diversi prezzi di vendita al dettaglio dei due prodotti (pari, come accennato, ad euro 132 per la sciarpa prodotta dalla ricorrente ed euro 24,99 per quella della convenuta).

Sulla base di una valutazione sommaria e condotta sulla scorta dei due esemplari di sciarpe prodotti dalla ricorrente, sub docc. 2 e 17, sembra, dunque, come accennato che la sciarpa realizzata dalla ricorrente presenti una certa originalità per effetto delle evidenziata sovrapposizione di disegni geometrici e disegni floreali ed anche quale conseguenza della combinazione degli effetti cromatici.

Non sembra, però, che, come eccepito dalla convenuta, alla sciarpa in questione, o meglio al disegno sulla stessa riprodotto, possa essere riconosciuta la protezione riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore ai sensi del citato articolo 2, primo comma, numero 10, a causa della mancanza del necessario carattere creativo e del valore artistico richiesti da tale norma per accordare tale protezione.

Benché, infatti, il disegno in questione sia indubbiamente originale e gradevole, non sembra, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, che esso presenti anche valore artistico.

Pare, infatti, al riguardo condivisibile quanto eccepito dalla convenuta, sulla scorta di una pronuncia del Tribunale di Milano (nella causa numero 74.660 del 2006 tra la S.p.A. FLOS e la S.p.a. SEMERARO CASA & FAMIGLIA, prodotta dalla convenuta come documento 2), secondo cui, anzitutto, la scelta legislativa di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che possiedano anche un valore artistico colloca la soglia di tale tutela ad un livello più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello.

Tale valore artistico deve essere rilevato nella maniera più oggettiva possibile, mediante la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di bene economico dall'altro.

In particolare è stato chiarito nella suddetta sentenza del Tribunale di Milano che: *" In tale prospettiva acquistano particolare positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento che costituisce espressione di tendenze e di influenze di movimenti artistici culturali, al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, posto che l'opera ha contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.*

*Ciò consente – a parere del Tribunale – di delimitare sul piano qualitativo l'effettivo ambito di applicabilità della tutela del diritto d'autore a quei (pochi) oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, prescindendo dunque da indeterminati e soggettivi riferimenti a profili*

*comunicativi e suggestivi che determinerebbero la possibilità di un apprezzamento autonomo dell'oggetto in un ambito strettamente artistico privo di collegamento con le funzionalità d'uso ad esso proprie, in tal modo di fatto riproponendosi la tesi della scientificità e negandosi così la stessa possibilità di tutela dell'industrial design sotto il profilo del diritto d'autore".*

Ora, sulla scorta di tale orientamento, che appare condivisibile, costituendo corretta esplicitazione del suddetto valore artistico richiesto per la protezione accordata dalla legge sul diritto di autore, per il cui accertamento deve prescindersi da giudizi di carattere personale, destinati spesso nel tempo a mutamenti anche radicali, ma occorre invece basarsi su una rilevazione oggettiva della percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività, non sembra che il disegno realizzato dalla attrice ed applicato sulle sciarpe dalla stessa prodotta, per quanto originale e creativo, possieda, allo stato e sulla base di quanto finora emerso, anche il suddetto valore artistico, non essendosi consolidata l'indicata percezione di tale valore.

Ciò esclude la necessità di esaminare le altre questioni sollevate dalla convenuta, in ordine alla prova della titolarità in capo alla ricorrente dei diritti di autore dalla stessa fatti valere, ed anche in ordine alla priorità della creazione del disegno della sciarpa della ricorrente e della diretta derivazione da quest'ultima del disegno della sciarpa della convenuta.

Sembra, invece, sussistente, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, la violazione del precetto generale stabilito dal numero 3 dell'articolo 2598 c.c., concretando un atto di concorrenza sleale per imitazione servile la commercializzazione da parte della convenuta di sciarpe identiche a quelle prodotte dalla ricorrente.

Deve, infatti, al riguardo anzitutto evidenziarsi come la ricorrente, producendo le copie degli elaborati grafici relativi alla elaborazione del disegno poi applicato su tale sciarpa ed anche della archiviazione del relativo file, oltre che della scheda prodotto e dei propri listini (documenti 3, 4, 5, 6, 8), abbia dimostrato di aver ideato, prodotto e commercializzato tale sciarpa, recante il suddetto disegno originale, sin dal 2011, come si ricava anche dalle copie degli ordini e dei documenti di trasporto prodotti dalla ricorrente medesima come documenti 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Stante tale dimostrata anteriorità, pare indubbiamente contraria alla correttezza professionale e potenzialmente pregiudizievole la produzione e la commercializzazione da parte della convenuta di una sciarpa identica per combinazione grafica e colore a quella della ricorrente.

Benché, infatti, i materiali utilizzati siano diversi ed i prodotti della convenuta commercializzati solamente nei negozi monomarca della stessa, pare egualmente sussistente un pericolo di confusione, per la diffusione capillare sul territorio dei punti vendita della convenuta e per la irrilevanza ad un primo esame e sotto il profilo della presentazione del prodotto della diversità dei materiali utilizzati per realizzare le sciarpe.

Risulta, dunque, indubbiamente sussistente la condotta contraria alla correttezza professionale e pregiudizievole posta in essere dalla convenuta e lamentata dalla ricorrente, in quanto la messa in commercio di tali sciarpe pregiudica indubbiamente il prodotto originale realizzato dalla ricorrente, determinando un pregiudizio anche alla sua immagine ed al suo avviamento, difficilmente risarcibili per equivalente.

Allo scopo di evitare il protrarsi di tale condotta illecita ed il verificarsi del pregiudizio temuto dalla ricorrente, che non può essere escluso dalla semplice disposizione di riporre nei magazzini le sciarpe della convenuta, non essendovi alcuna certezza circa l'ottemperanza di tale disposizione e la sua durata, pare sufficiente inibire alla convenuta il commercio della sciarpa avente il numero di articolo 0990286 e codice a barre numero 067649A09, stabilendo altresì una penale di euro 150 per ogni prodotto offerto in vendita o commercializzato in violazione di tale ordine e di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, mentre, non essendovi prova dell'effettuazione di campagne pubblicitarie da parte né della ricorrente né della convenuta in relazione ai prodotti in questione, non sembra necessario disporre anche la pubblicazione del provvedimento.

Non si ravvisano, infine ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rimborsarle per intero alla ricorrente.

Ora, in mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- fase di studio: €2.500;
- fase introduttiva: €1.500;
- fase decisoria: €2.000.

Per complessivi €6.000, oltre c.p.a. ed i.v.a., oltre ad €556,16 per anticipazioni risultanti dagli atti e quindi documentate.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.

Ordina alla S.p.a. CONBIPEL di astenersi dalla messa in vendita e dal commercio della sciarpa avente il numero di articolo 0990286 e codice a barre numero 067649A09.

Visto l'art. 614 bis c.p.c.,

Stabilisce il pagamento della somma di euro 150 per ogni prodotto offerto in vendita o commercializzato in violazione di tale ordine e di euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Condanna la S.p.a. CONBIPEL a rimborsare alla S.r.l. FRAME le spese processuali, che si liquidano in €556,16 per anticipazioni ed €6.000 per onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Si comunichi.

Così deciso in Torino, addì 5 novembre 2013.

Il Giudice designato  
*Giovanni Liberati.*