



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

nella seguente composizione:

dott. Claudio Marangoni pres. rel.

dott.ssa Alessandra Dal Moro giud.

dott. Pierluigi Perrotti giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 10425 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016
vertente

TRA

JEAN CASSEGRAIN S.A.S., in persona del legale rappr.te *pro tempore* (C.F. FR24582131439);

LONGCHAMP S.A.S., in persona del legale rappr.te *pro tempore* (C.F. FR71737050187);

Philippe CASSEGRAIN;

elett. dom.ti in Milano, via Senato 8, presso lo studio dei procuratori avv. Marco FRANCETTI e avv.

Eleonora ORTAGLIO che li rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti Paola GELATO e

Simona RICCIOTTI del Foro di Torino;



- attrici -

E

XU SUIFEN, quale titolare dell'omonima impresa individuale;

HU NAIMA, quale titolare dell'omonima impresa individuale;

- convenuti contumaci -

OGGETTO: contraffazione di marchio.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.11.2016 i procuratori delle parti attrici così concludevano:

- ” 1. confermare in via definitiva i provvedimenti di sequestro e di inibitoria, resi, ex artt. 129 e 131 del Codice di Proprietà Industriale, 161, 162 e 163 L.A. e 669 sexies e 700 c.p.c., da codesto illustrissimo Tribunale nella fase cautelare, G.D. Dottoressa Tavassi, con decreto inaudita altera parte in data 7-9 luglio 2015, confermato con ordinanza in data 20 gennaio 2016, relativamente alle borse costituenti contraffazione del marchio tridimensionale di fatto di titolarità di Jean Cassegrain, licenziato in esclusiva a Longchamp, violazione dei diritti patrimoniali e morali d'autore delle attrici ed imitazione servile dei modelli di pelletteria "Le Pliage" di Longchamp;
2. dichiarare ed accertare la responsabilità delle imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA per contraffazione dei diritti di esclusiva delle società esponenti sul marchio tridimensionale non registrato, ex art. 20 del Codice della Proprietà Industriale;
3. dichiarare ed accertare la responsabilità delle imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA per appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale, ex art.2598 del Codice Civile n.1, 2 e 3, ai danni dei diritti di esclusiva delle società esponenti;
4. dichiarare ed accertare la responsabilità delle imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA per violazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore delle società esponenti, ex art. 2 L.A.;

pagina 2 di 12



5. inibire, in via definitiva, ai sensi degli artt. 124 C.P.I. e 163 L.A., alle imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA ogni produzione, commercializzazione, vendita, offerta in vendita e pubblicità delle borse costituenti contraffazione ed imitazione degli articoli di pelletteria "Le Pliage" di Longchamp;
6. disporre, per l'effetto, il ritiro dal commercio di tutti gli articoli contestati delle convenute, ovunque reperibili in vendita;
7. condannare le imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA, ai sensi degli artt.125, commi I e 2, C.P.I. e 158 L.A., al risarcimento dei danni patiti e patienti dalle attrici, derivanti dagli illeciti di contraffazione di marchio, di concorrenza sleale e di violazione del diritto morale e patrimoniale d'autore lamentati. Nello specifico, condannare le imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA a risarcire alle attrici il danno subito, nella misura che risulterà in corso di causa, partendo dalle risultanze istruttorie già agli atti e derivanti dall'esecuzione del provvedimento cautelare e, comunque, secondo i criteri dettati dalle norme di cui agli artt.125, commi I e 2, C.P.I. e 158 L.A., tenendo altresì in particolare considerazione le spese sostenute dalle attrici per gli investimenti pubblicitari sulle loro creazioni e sui propri segni distintivi, inerenti la collezione "Le Pliage", ed i fatturati realizzati, procedendo ad una liquidazione equitativa del danno anche sotto il profilo del danno d'immagine . Inoltre, ai sensi dell'art. 125 comma 3, C.P.I. e 158 L.A., condannare le imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA, alternativamente e/o cumulativamente, al risarcimento del danno, secondo i criteri sopra enunciati, a restituire alle attrici l'utile netto, realizzato dalla vendita dei prodotti contraffatti, come risulterà attestato in corso di causa;
8. disporre una sanzione pecuniaria, non inferiore ad Euro 5.000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza e non inferiore ad Euro 5.000,00 per ogni singolo ed eventuale ulteriore atto illecito, posto in essere dalle convenute in relazione a quanto sopra;



9. condannare le convenute al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese, competenze ed onorari di causa, ivi comprese quelle del giudizio cautelare, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.

In via istruttoria

- In ogni caso, disporre l'esibizione completa di tutta la documentazione contabile e commerciale delle imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA, ex artt. 210 c.p.c. e art. 121, comma 2 bis, C.P.I. e 156 bis, comma 1, L.A;

- Disporre l'acquisizione da parte delle imprese individuali XU SUIFEN e HU NAIMA di ogni utile informazione ex 121, comma 2, C.P.I. e 156 bis, comma 1, L.A. per l'identificazione di tutti i soggetti implicati nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti, o dei servizi, che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale delle società attrici.”

FATTO E DIRITTO

1. La società JEAN CASSEGRAIN S.A.S. è titolare dei marchi denominativi “*Le Pliage*” nonché dei marchi di forma, registrati e non, relativi all’aspetto esteriore della borsa denominata “*Le Pliage*”, nonché dei diritti di sfruttamento economico derivanti dal diritto d’autore e dai disegni relativi a detto modello di borsa.

LONGCHAMP S.A.S. in forza di contratto di licenza stipulato con JEAN CASSEGRAIN S.A.S. dispone dei diritti di sfruttamento economico dei marchi “*Le Pliage*”, anche non registrati, mentre Philippe CASSEGRAIN è il creatore del modello di borsa in questione che dal 1993 è stata associata al marchio “*Le Pliage*”.

Hanno dedotto il grande successo che ha caratterizzato la produzione e commercializzazione dei modelli di borse “*Le Pliage*” in tutti i paesi europei, ove sono stati aperti numerosi punti vendita monomarca nelle strade più lussuose delle capitali europee ed in tutto il mondo.

In particolare JEAN CASSEGRAIN S.A.S. è titolare del marchio comunitario “*Le Pliage*” n. 3219037 depositato in data 10.6.2003, mentre la particolare foggia della borsa secondo le parti attrici deve



ritenersi protetta sia dalla normativa in tema di diritto d'autore (art. 2 L.A.) nonché a titolo di marchio di fatto, utilizzato in larga scala e rafforzato nel tempo per il suo uso che ne ha determinato una notorietà internazionale ai sensi dell'art. 6 *bis* CUP e dell'art. 12 c.p.i.

Hanno contestato alle convenute XU SUIFEN e HU NAIMA, titolari delle omonime ditte individuali, la commercializzazione di modelli di borse costituenti evidente imitazione dell'originale "*Le Pliage*". Diversi esemplari di dette copie sono stati infatti acquistati nel marzo e nel giugno 2015 da incaricati delle attrici presso l'esercizio commerciale sito in Milano, via Rosmini 2/A – denominato "*Pelletteria Rosmini 2*" – di titolarità dell'impresa individuale XU SUIFEN, ove peraltro ha la sua sede sociale anche l'impresa individuale HU NAIMA i cui dati identificativi comparivano sugli scontrini emessi per detti acquisti.

A seguito di ricorso richiesto *ante causam* in via cautelare era stata emesso decreto di sequestro ed inibitoria la cui esecuzione consentiva di eseguire il sequestro di 55 borse contraffatte presso la sede di via Rosmini 2/A nonché di altre migliaia di dette borse.

Hanno pertanto dedotto l'illecito di cui all'art. 20 c.p.i. in relazione alla violazione del diritto delle attrici sui marchi tridimensionali non registrati, l'illecito concorrenziale *ex art.* 2598 c.c. sotto il profilo dell'imitazione servile, dell'appropriazione di pregi dell'altrui azienda nonché in relazione alla violazione del principio di lealtà tra operatori commerciali; hanno altresì dedotto la violazione del diritto d'autore connesso alla creazione di dette borse, sia sotto il profilo morale che patrimoniale.

Hanno dunque concluso chiedendo la conferma in via definitiva dei provvedimenti di sequestro e di inibitoria già concessi in sede cautelare in relazione all'accertata contraffazione del marchio tridimensionale di fatto, alla concorrenza sleale ed alla violazione del diritto d'autore nei confronti delle parti convenute con condanna al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

L'atto di citazione è stato ritualmente notificato mediante consegna a mani proprie per ciò che attiene alla convenuta HU NAIMA, mentre a mezzo PEC con attestazione di avvenuta consegna nella casella

di destinazione per ciò che riguarda la parte convenuta XU SUIFEN. Entrambe dette parti non si sono peraltro costituite nel presente giudizio e all'udienza del 22.6.2016 il giudice ne ha dichiarato la contumacia, che in questa sede deve essere confermata.

2. Appare operazione di carattere preliminare verificare la tutela effettivamente riconoscibile in favore dei prodotti in questione, commercializzati dalla società attrice LONGCHAMP S.A.S. con il marchio "Le Pliage" su licenza ottenuta dalla titolare del marchio JEAN CASSEGRAIN S.A.S., a sua volta avente causa dal creatore del modello di borsa Philippe CASSEGRAIN.

Non ritiene il Collegio che possa ritenersi applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all'art. 2, comma 1, n. 10 L.A. relativa alle opere dell'*industrial design*, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l'effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela.

In effetti, al di là dell'inegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell'aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così da ultimo Cass. 23292/15).

Nessuno di tali profili è stato nemmeno allegato dalle parti attrici.

3. E' stata poi dedotta la natura di marchio di forma di fatto che l'aspetto del modello di borsa in questione rivestirebbe.



A sostegno di tale allegazione le parti attrici hanno indicato quali elementi caratterizzanti della borsa

“*Le Pliage*” la combinazione originale dei seguenti elementi:

- la forma trapezoidale del corpo della borsa;
- la patta di forma leggermente arrotondata situata tra i due manici e che copre una parte della chiusura lampo;
- l'impuntura sulla parte frontale della borsa;
- le due anse tubolari (manici) che terminano con delle punte arrotondate;
- le due piccole linguette arrotondate alle estremità della chiusura lampo;
- il contrasto di colori e di materiali tra i vari elementi (manici, patta, linguette) di cuoio e la tela del corpo della borsa.

Ritiene tuttavia il Collegio che non possa essere ritenuto sussistente il dedotto marchio di forma (di fatto), previsto e regolato nei suoi presupposti dall'art. 7 del Reg. CE n. 207/09 e dall'art. 9 c.p.i.

In effetti deve rilevarsi che nel caso di specie la forma della borsa appare connotata in modo pressochè esclusivo dalla sua valenza estetica.

La norma comunitaria così come quella interna escludono dalla possibilità di valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto.

La giurisprudenza sia nazionale che comunitaria, ha espresso preoccupazioni che la tutela del marchio di forma possa essere invocata per superare i limiti temporali delle altre privative brevettuali e autorali.

La Corte di Giustizia si è espressa sul tema nella sentenza del 18 settembre 2014, causa C-205/13, caso *Stokke*, affermando il principio secondo cui il divieto di cui sopra deve essere interpretato nel senso che l'impedimento alla registrazione previsto può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali.

In altra occasione la stessa Corte di Giustizia ha affermato che quando il *design* di un prodotto rappresenta un elemento che svolge un ruolo molto importante nel determinare la scelta del consumatore anche se quest'ultimo prende in considerazione altre caratteristiche del prodotto in questione, si deve ritenere che il *design* costituisca motivo ostativo per la protezione come marchio di forma, stante l'esclusione di cui sopra. La Corte ha evidenziato che questo è particolarmente vero soprattutto nei casi di caratteristiche estetiche molto sofisticate e particolari, che rappresentino un elemento essenziale di forza attrattiva del prodotto in questione (Corte Giustizia UE, sent. 6 ottobre 2011 nella causa T-508/08, Bang & Olufsen).

In sostanza deve ritenersi, a parere di questo Tribunale, che il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto. L'impedimento del "valore sostanziale" può non essere di ostacolo alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, piuttosto che non l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica.

La forma che dà un valore sostanziale al prodotto deve dunque considerarsi in definitiva quella che incide in modo determinante, o appunto "sostanziale", sull'apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta.

Nel caso di specie la pur ampia rappresentazione documentale fornita dalle attrici circa il notevole apprezzamento ed il successo nel mercato di tale modello di borsa non consente di ritenere che



l'innegabile valore del suo originale aspetto estetico sia profilo del tutto minimale rispetto agli elementi che ne consentono il collegamento ad una determinata impresa.

In effetti appare del tutto conforme alla realtà della fattispecie ritenere che la principale motivazione all'acquisto da parte del consumatore sia proprio il particolare ed apprezzato aspetto esteriore del modello di borsa, profilo che in un relativamente breve arco di tempo dalla sua immissione in commercio ne ha determinato il riconosciuto successo.

In tale contesto il richiamo alla tutela del marchio di forma di fatto non pare appropriato alla fattispecie.

4. Ritiene il Collegio che nel caso di specie – tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all'epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell'apprezzamento del pubblico dei consumatori – la comparazione tra la borsa “*Le Pliage*” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti rispetto alla sua forma esteriore.

Detta riproduzione risulta essere eseguita in maniera per così dire “fotografica”, come si evince dalla documentazione in atti ed è stata confermata dall'esito del sequestro eseguito *ante causam*.

Se dunque non costituirebbe illecito in astratto la ripresa di forme generali del prodotto in questione, la riproduzione pedissequa di esso ne ripropone indebitamente anche i particolari suscettibili di determinare profili di distintività dell'aspetto del prodotto tutelabili sotto il profilo di illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. (v. Cass. 28215/08).

Nel caso di specie tale riproduzione cade anche su particolari – quali ad esempio la patta di forma leggermente arrotondata situata tra i due manici e che copre una parte della chiusura lampo – che se costituiscono parte integrante della forma del modello di borsa, tuttavia appaiono anche elementi in sé

suscettibili di imprimersi nella mente del consumatore che potrà distinguere tra prodotti anche legittimamente aventi forme simili quello ricollegabile alla fonte di produzione costituita dalle odierne attrici.

5. Ritiene pertanto il Collegio di individuare l'illecito effettivamente sussistente nella fattispecie nella condotta di imitazione servile di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.

Gli altri profili di illecito concorrenziale non possono ritenersi effettivamente integrati nei loro presupposti tipici, sia in considerazione del fatto che non pare trovare autonomo fondamento rispetto all'illecito confusorio già riscontrato un generico riferimento alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.), sia perché la dedotta appropriazione di pregi non pare trovare riscontro nei fatti in concreto dedotti, ove si rammenti che essa appare configurabile quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (così dal ultimo Cass. ord. 100/16).

Deve dunque procedersi alla comminatoria di inibitoria all'ulteriore produzione e commercializzazione dei prodotti di servile imitazione con fissazione di penale *ex art. 614 bis c.p.c.* in caso di violazione di detta inibitoria nella misura specificata in dispositivo.

6. Ciò posto quanto alla natura dell'illecito riscontrabile nella fattispecie, deve procedersi alla determinazione del danno risarcibile.

Ritiene il Collegio che i criteri di determinazione di esso, sia nella prospettiva del danno emergente che del lucro cessante, debbano essere necessariamente valutati alla luce della obbiettiva delimitazione della condotta illecita così come desumibile dagli atti di causa.

Va invero rilevato che l'unico punto di riferimento apprezzabile appare obbiettivamente il quantitativo di prodotti oggetto di imitazione servile reperiti all'esito delle operazioni di sequestro eseguite *ante*



causam, posto che nessuna ulteriore attività istruttoria è stata di fatto richiesta dalle stesse attrici nell'ambito della causa di merito in quanto le stesse alla prima udienza di comparizione delle parti del 22.6.2016 hanno chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni.

In sostanza tutta l'attività illecita appare di fatto rappresentata dai prodotti in sequestro, nulla potendosi desumere quanto all'attività di commercializzazione già svolta dalle parti convenute in precedenza e dunque rispetto all'entità complessiva delle condotte illecite.

Se dunque il sequestro è stato eseguito su alcune migliaia di prodotti il cui prezzo di vendita risulta contenuto nella misura di pochi euro, se le parti attrici non hanno dedotto significative contrazioni nelle loro vendite e dunque non risulta riconoscibile la necessità di un ristoro di spese pubblicitarie per un effetto di diluizione conseguente all'aspetto confusorio del prodotto servilmente imitato, la valutazione del presumibile danno si restringe al riconoscimento di un rimborso delle spese sostenute per la ricerca ed individuazione dei soggetti responsabili dell'illecito.

Stima equo il Collegio riconoscere a tale titolo un risarcimento del danno in via equitativa determinato nella misura di € 10.000,00 al valore attuale della moneta e comprensivo di interessi fino alla data della presente sentenza.

Quanto ai prodotti oggetto del sequestro deve ordinarsene la distruzione.

7. Quanto alle spese del giudizio – comprensive anche della fase cautelare svoltasi *ante causam* – esse devono essere poste a carico delle parti convenute in via tra loro solidale nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte dalle attrici JEAN CASSEGRAIN S.A.S., LONGCHAMP S.A.S. e Philippe CASSEGRAIN nei confronti delle parti convenute XU SUIFEN e HU NAIMA, quali titolari delle rispettive ditte individuali, con atto di citazione del 17.2.2016, accerta

pagina 11 di 12



che i modelli di borse oggetto di sequestro eseguito in data 15.7.2015 costituiscono imitazione servile del modello di borsa prodotto e commercializzato dalle parti attrici con la denominazione “Le Pliage” e pertanto inibisce alle parti convenute ogni ulteriore produzione, commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione di tali modelli, fissando a titolo di penale la somma di € 30 per ogni modello di borsa commercializzato od offerto in vendita in caso di violazione di detta inibitoria;

2) condanna le parti convenute in via tra loro solidale al risarcimento del danno in favore delle attrici, liquidato nell’importo di € 10.000,00 con interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;

3) dispone la distruzione dei prodotti di cui al verbale di sequestro del 15.7.2015;

4) condanna le parti convenute in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio e del procedimento cautelare svoltosi *ante causam* in favore delle parti attrici, liquidate nella misura di € 11.000,00 (di cui € 2.000,00 per spese ed € 9.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017

Il Presidente est.

Claudio Marangoni