

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE FERIALE CIVILE

nella procedura cautelare n. 19829/2012 R.G.

PROMOSSA DA:

BLUE WHITE GROUP SRL, difesa dagli avv.ti Giovanni Casucci,
Niccolò Ferretti e Franca Antenucci per delega a margine
del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

BINDA ITALIA SRL, con sede in Milano, difesa dagli avv.ti
Federico M. Ferrara e Giovanni Battista Celona per delega
in clace alla memoria di costituzione

RESISTENTE

STROILI ORO SPA, con sede in Amaro (UD), difesa dagli
avv.ti Luigi Vaccaro, Sebastiano Zimmitti, Ida Palombella e
Eugenio Dalmotto per delega in calce al ricorso cautelare
notificato

RESISTENTE

Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitro', sciogliendo la
riserva che precede, pronuncia la seguente

ORDINANZA

1) Con ricorso ex artt. 129, 130, 131 CPI 2598 c.c. e 11-12
Reg. 6/2002, del 27/6/2012, **Blue White Group srl** ha
riferito:

- che la ricorrente sta producendo e commercializzando fra l'altro, in questo periodo un particolare tipo di anello realizzato in silicone anallergico colorato, nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati;
- che la ricorrente ha registrato il marchio "Due Punti" per contraddistinguere i propri prodotti (registrazione n. 1467776 dell'8/11/2011);
- che dopo il suo lancio, questo nuovo anello ha conquistato il mercato soprattutto grazie al carattere innovativo dell'abbinamento del silicone con il diamante;
- che l'appeal dell'anello in questione è attestato da numerosi investimenti promo-pubblicitari e da numerose campagne pubblicitarie;
- che la gamma dei gioielli in silicone di Blue White si è di recente ampliata mediante l'aggiunta di nuove colorazioni e l'introduzione del braccialetto in silicone con diamante;
- che l'anello in questione gode, per la propria particolare forma e per l'inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa al design non registrato, trattandosi di disegno nuovo e avente carattere individuale, ai sensi degli artt. 1, 4, 5, 6 del Regolamento CE n. 6/2002, posto che non esistevano anelli identici e che l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal predetto modello di anello differisce dall'impressione generale suscitata dai modelli prima esistenti;
- che l'autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione (novità e carattere individuale), ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla prima divulgazione (nel presente caso avvenuta il 23/5/2011);
- che recentemente la ricorrente è venuta a conoscenza dell'illecita commercializzazione da parte di Binda Italia e di Stroili Oro di un anello in silicone "Hip Hop Jewels" (acquisito presso la Franco Gioielli, rivenditore Binda e appartenente alla società Stroili Oro Spa, con sede in casale Monferrato);
- che gli articoli (venduti in confezioni contenenti tre fedine ciascuna) riproducono pedissequamente l'anello in silicone Due Punti della ricorrente;
- che l'anello della resistente è pubblicizzato su sito

internet con la denominazione Trilogy, insieme anche ad un braccialetto in silicone colorato "Happy Loops".

A questo punto la ricorrente ha sostenuto:

- che la condotta delle parti resistenti comporta la commissione di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria (per pedissequa imitazione dell'anello della ricorrente, venendo riprodotti i tratti caratterizzanti, compresa la medesima gamma di colori, i medesimi nomi e anche la presentazione del prodotto e il packaging, con vendita di tre esemplari abbinati), per appropriazione di pregi e per scorrettezza professionale;
- che la condotta delle resistenti integra anche la violazione del modello comunitario non registrato, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 6/2002, attesa l'evidente copiatura.

La ricorrente ha poi chiesto:

- che sia disposto il sequestro degli anelli in silicone avversari e di qualsiasi mezzo di prova;
- che sia disposta l'inibitoria dal continuare l'attività di commercializzazione del predetto anello, con ritiro dal mercato della merce e oscuramento delle pagine web che lo pubblicizzano;
- con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento su quotidiani e riviste.

La resistente Binda Italia srl, costituitasi nel giudizio cautelare con comparsa del 21/8/2012, ha eccepito:

- l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- l'assenza di carattere individualizzante del modello comunitario non registrato della parte ricorrente, per essere già stato introdotto l'abbinamento tra diamante e materiale tipo gomma;
- il fatto che la Binda ha depositato domanda di disegno-modello comunitario n. 002021816 in data 6/4/2012;
- comunque l'esistenza di consistenti elementi di differenziazione tra l'anello Trilogy di Binda e quello Due Punti;
- la diversità delle modalità di vendita e confezionamento dei due prodotti;
- l'assenza di imitazione servile per mancanza di confondibilità tra i prodotti;
- l'assenza di appropriazione di pregi e di scorrettezza

nella concorrenza;
 -l'assenza di periculum in mora.

La resistente Stroili Oro spa, costituitasi nel giudizio cautelare con memoria del 21/8/2012, ha contestato il ricorso cautelare, per gli stessi motivi esposti dalla parte resistente Bionda.

2) Il **ricorso** della Blue White Group srl va accolto.

2.1) In primo luogo va respinta l'eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di incompetenza territoriale del giudice adito, considerato:

-che dal documento 20 della ricorrente risulta l'acquisto di tre confezioni di Hip Hop Jewels presso il negozio "Franco Gioielli", appartenente alla Stroili Oro spa, sito in Casale Monferrato (AL);

-che ciò comporta il radicamento della competenza presso la sezione specializzata del Tribunale di Torino, in base al criterio del locus commissi delicti, essendosi la violazione dei diritti di privativa della ricorrente concretizzata nel luogo di competenza della suddetta sezione (né il fatto che Stroili Oro abbia un numero consistente di punti di vendita in Italia può alterare l'applicazione del suddetto criterio di riparto della competenza).

2.2) Venendo al merito della questione, si osserva che appare sussistere il fumus boni iuris in ordine alla violazione del modello comunitario non registrato della ricorrente, costituito dall'anello "Due Punti" realizzato in silicone colorato e nel quale è incastonato un diamantino naturale.

Il Regolamento Comunitario n. 6/2002/CE stabilisce:

-all'art. 1, co. 2, lett. a: "un disegno o modello comunitario è protetto a) come disegno o modello comunitario non registrato se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità del presente regolamento":

-all'art. 1, co. 3: "il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella

totalità della Comunità”;

-all'art. 4: “Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se e in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale”;

-all'art. 5: “Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico, a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta ... Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”;

-all'art. 6: “Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta”.

Nel presente caso l'anello “Due Punti” appare essere nuovo e possedere carattere individuale, considerato:

-che a partire dal maggio 2011 la ricorrente risulta aver prodotto e commercializzato l'anello in questione, accompagnando la diffusione dello stesso con notevoli investimenti pubblicitari (v. doc. 4-13 della ricorrente);

-che non è provato in causa che anteriormente al maggio 2011 siano stati divulgati anelli identici a quello “Due Punti”, considerato, fra l'altro, che i documenti 20-24 di parte Binda appaiono far riferimento ad anelli sicuramente non identici a quello attoreo e dei quali, comunque, non è provata l'anteriore divulgazione (detti documenti non riportano date anteriori al maggio 2011);

- che l'elemento individualizzante dell'anello “Due Punti” appare consistere principalmente nell'abbinamento del materiale “povero” silicone e del diamante e nella particolare forma data dall'inserimento del diamante in un cerchio di silicone colorato;

-che il fatto, riferito dalla resistente Binda, che l'accostamento della gomma con diamanti fosse già stato ideato dallo stilista francese André Ribeiro (doc. 19 di parte Binda) negli anni '80, non appare idoneo ad escludere l'originalità della creazione attorea, rilevato:

.che non è provato che l'ideazione dello stilista Ribeiro abbia avuto un seguito nei successivi 30 anni, per cui la risalenza nel tempo dell'idea di Ribeiro appare comportare la perdita della memoria del suo valore innovativo, con la conseguenza che, 30 anni dopo, l'abbinamento di silicone colorato e diamante ideato dalla ricorrente appare essere nuovamente originale e innovativo;

.che, inoltre, non è provato che Ribeiro abbia attuato la sua idea specificamente nella creazione di anelli in gomma e diamanti (il doc. 19 di Binda fa riferimento solo a braccialetti, collane e orecchini; il doc. 24 di Binda non specifica che Ribeiro abbia disegnato anelli, facendo riferimento generico a vari tipi di monili, senza precisare se fosse stato proprio Ribeiro a disegnare in qualche periodo anelli), con la conseguenza che non sussiste un modello specifico antecedente rispetto al quale possa sostenersi che l'anello "Due Punti" non susciti nell'utilizzatore informato una impressione generale significativamente diversa;

-che, ugualmente, non appare significativo l'abbinamento di silicone e gemme operato dalla Binda relativamente all'orologio Chrystal del dicembre 2010 (doc. 9 e 10 di Binda), trattandosi di genere di prodotto e di forme del tutto diverse da quelle dell'anello "Due Punti", con conseguente impossibilità di formulazione del giudizio circa la differenza o meno di impressione generale ricavata dall'esame dei prodotti.

Non appare poi rilevante il fatto che la Bionda abbia depositato domanda di registrazione di modello comunitario in data 6/4/2012, considerata incidentalmente l'assenza di novità dell'anello Trilogy.

A questo punto si osserva che l'anello Trilogy della Binda appare costituire contraffazione del modello non registrato della Blue White, considerato:

-che l'art. 10 del Regolamento Ce 6/2002 prevede: "La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si

estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello";

-che l'art. 19.2 del Regolamento CE 6/2002 dispone: "Il disegno o modello comunitario non registrato...conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto 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";

-che, nel presente caso, le minime differenziazioni presenti nell'anello Binda rispetto a quello "Due Punti" (minima differenza di spessore delle due fedine, minima differenza di forma della pietra incastonata, zigrinatura interna dell'anello Trilogy- non visibile con l'anello indossato-) non appaiono idonee a produrre una impressione generale diversa nell'utilizzatore informato, dal momento che l'impressione generale (di anello in silicone colorato con diamantino incastonato) permane esaminando l'anello della Binda;

-che, inoltre, dette minime differenziazioni non appaiono idonee ad escludere l'evidente copiatura dell'anello e che non sembra pensabile (alla luce della massiccia azione pubblicitaria della Due Punti, anteriormente all'anno 2012) che la creazione dell'anello Trilogy sia avvenuta in modo "indipendente".

2.3) Appare sussistere anche il fumus boni iuris in ordine alla commissione, da parte delle parti resistenti, di atti di concorrenza sleale, perlomeno sotto il profilo della scorrettezza professionale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c..

Si osserva, infatti:

-che, quand'anche dovesse ritenersi che (alla luce della differenza di forma e di sostanza del diamante incastonato negli anelli-quello della Due Punti è un diamante vero, quello della Binda è uno Swarovsky- e della diversa forma

esterna delle confezioni- v. doc. 21 e 22 attorei) non vi sia confondibilità tra i prodotti in esame, appare esservi tuttavia una evidente "derivazione" dell'anello della Binda da quello della Blue White, emergente dalla mancata sufficiente differenziazione dello stesso dal modello comunitario non registrato della ricorrente;

-che questo "agganciamento" all'idea innovativa della ricorrente appare corroborato dalla presentazione del prodotto al pubblico, da parte della Binda, secondo le stesse modalità utilizzate dalla Blue White, cioè con confezioni formate da tre esemplari di anelli, inseriti in tre incisioni pretagliate nella scatola, accostati secondo abbinamenti di sfumature cromatiche quasi identici agli abbinamenti utilizzati dalla Due Punti.

Né è accoglibile la contestazione delle resistenti secondo cui la presentazione degli anelli "Due Punti" in serie di tre avrebbe avuto inizio solo successivamente all'introduzione sul mercato degli anelli Trilogy della Binda, considerato:

-che, per esempio, già nella pubblicità TV (del 2011) di cui al doc. 10 bis attoreo l'anello Due Punti è presentato in serie di tre;

-che i suggerimenti di cui al test di posizionamento di cui al doc. 14 attoreo risalgono al gennaio 2012 (dunque ad epoca antecedente di 5 mesi al lancio dell'anello Trilogy della Binda);

-che la presentazione degli anelli Due Punti in serie con variazioni di sfumature cromatiche è contenuta anche negli altri documenti pubblicitari prodotti dalla ricorrente (doc. 6-13).

Si osserva, infine, che la scorrettezza dell'agganciamento sopra descritto appare confermata dalla commercializzazione degli anelli Trilogy ad un prezzo (€. 19 per una confezione di tre anelli) notevolmente inferiore a quello (oltre 50 euro) della confezione attorea, con il conseguente evidente sviamento della clientela, anche quella "meno giovane", che può comunque essere attirata dall'acquisto di un modello di anello quasi identico a quello della ricorrente, con eguale originale accostamento di silicone e diamante (sia pure solo Swarovsky nel modello di Binda, ma ugualmente accattivante e luminoso), ma a prezzo notevolmente inferiore.

2.4) Appare inoltre sussistente il periculum in mora, considerato il suddetto possibile sviamento di clientela, con conseguente produzione di un danno alla ricorrente, difficilmente in futuro quantificabile.

2.5) Vanno, pertanto, accolte le domande della parte ricorrente (anche nei confronti della distributrice Stroili Oro, attesa la non rilevanza comunque dell'elemento soggettivo in materia di violazione di diritti di proprietà industriale):

- di disposizione di sequestro degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia srl, nonché di qualsiasi materiale pubblicitario ad essi relativo e delle fatture relative alla vendita di detti anelli, presso Binda Italia srl, sede legale in via Montefeltro 4, Milano, presso Stroili Oro spa, sede legale in Amaro (UD), viale Valli di Carnia 5, presso il negozio con insegna Franco Gioielli con sede in Casale Monferrato (AL), Località San Bernardino, via Madre Teresa di Calcutta 2, centro commerciale La Cittadella, nonché presso i punti vendita e i magazzini in uso alle parti resistenti, con autorizzazione alla parte ricorrente di presenziare, tramite i suoi legali ed un tecnico di fiducia, ad assistere alle operazioni di sequestro, e con nomina dell'ufficiale giudiziario quale custode dei prodotti sequestrati;

- di disposizione di inibitoria nei confronti delle resistenti dal continuare la commercializzazione dell'anello in silicone con pietra preziosa denominato Trilogy;

- di ordine di ritiro dal mercato (ex art. 131 CPI) dei detti prodotti e del relativo materiale pubblicitario-eventualmente secondo la modalità indicata nel precedente giurisprudenziale del Tribunale di Torino del luglio 2012 (ordinanza del Tribunale di Torino, Blufin spa / Organizzazione Grimaldi spa-Mark2 snc, del 25/6/2012), cioè con eventuale riacquisto, al prezzo di mercato, dei prodotti già venduti a terzi- e di oscuramento delle pagine web pubblicitarie relative al prodotto Trilogy;

- di fissazione di penale;

- di pubblicazione di estratto del provvedimento sui siti

internet di Binda e di Stroili (così come precisato dalla parte ricorrente all'udienza del giudizio cautelare).

P.Q.M.

Il giudice designato,

In accoglimento del ricorso cautelare ex artt.129, 130, 131 CPI e 2.598 c.c., proposto dalla Blue White Group srl:

-Dispone il sequestro degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia srl, nonché di qualsiasi materiale pubblicitario ad essi relativo e delle fatture relative alla vendita di detti anelli,

presso Binda Italia srl, sede legale in via Montefeltro 4, Milano, presso Stroili Oro spa, sede legale in Amaro (UD), viale Valli di Carnia 5, presso il negozio con insegna Franco Gioielli con sede in Casale Monferrato (AL), Località San Bernardino, via Madre Teresa di Calcutta 2, centro commerciale La Cittadella, nonché presso i punti vendita e i magazzini in uso alle parti resistenti,

con autorizzazione alla parte ricorrente di presenziare, tramite i suoi legali ed un tecnico di fiducia, alle operazioni di sequestro, e con nomina dell'ufficiale giudiziario quale custode dei prodotti sequestrati;

-Inibisce alle resistenti Binda Italia srl e Stroili Oro spa la commercializzazione dell'anello in silicone con pietra preziosa denominato Trilogy;

- Ordina alle resistenti Binda Italia srl e Stroili Oro spa di ritirare dal mercato il suddetto prodotto e il relativo materiale pubblicitario- secondo la modalità dell'eventuale riacquisto, al prezzo di mercato, dei prodotti già venduti a terzi- e di oscurare le pagine web pubblicitarie relative al prodotto Trilogy;

- Fissa la somma di €. 500, dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

- Ordina la pubblicazione della presente ordinanza cautelare per estratto per una volta sui siti internet di Binda Italia srl e Stroili Oro spa, a cura delle parti resistenti.

- Condanna le parti resistenti Binda Italia srl e Stroili Oro spa, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente Blue

White Group srl le spese processuali, che liquida in €. 5.000 (di cui €. 2.000 per diritti, €. 3.000 per onorari), oltre spese generali 12,5%, Iva e Cpa.

Torino, 27/8/2012.

Si comunichi.

Il G.I.