

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE FERIALE CIVILE

Composta da:

Dott. Laura Caramello	Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando	Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Castellino	Giudice

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n.24994/12 R.G./R, promosso da:

BINDA ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante Binda Simone, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Trapani n.12, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Celona che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Federico M.Ferrara, Marialaura Boni e Stefano Recchioni per procura in atti;

RECLAMANTE

CONTRO

BLUE WHITE GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante Joshach David, con sede a Milano ed elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n.34 bis, presso lo studio legale Di Maio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni F.Casucci, Niccolò Ferretti e Franca Antenucci per procura in atti;

RECLAMATA

E CONTRO

STROILI ORO s.p.a., in persona del legale rappresentante Storer Silvano, con sede ad Amaro (UD) elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto n.21, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Dalmotto che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Luigi Vaccaro, Sebastiano Zimmitti, Ida Palombella per procura in atti;

RECLAMATA

IL COLLEGIO

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.9.2012;

PREMESSO

Con ricorso ex artt. 129, 130, 131 C.P.I., 2598 c.c. e 11-19 Reg. CE 6/02 depositato il 28.6.2012, Blue White Group s.r.l. ha esposto che: la ricorrente produce e commercializza dal maggio 2011 un anello in silicone anallergico colorato nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati, contraddistinto dal marchio registrato "DuePunti"; tale anello ha avuto notevole successo sul mercato grazie all'innovativo abbinamento del silicone con il diamante, che permette a chiunque di indossare un diamante al prezzo accessibile di 56 euro; l'anello gode, per la particolare forma e per l'inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa ai disegni e modelli comunitari non registrati ai sensi del Reg. CE n.6/02, possedendo i requisiti della novità e del carattere individuale; recentemente la ricorrente è venuta a conoscenza dell'illecita commercializzazione da parte di Binda Italia s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a. di anelli in silicone della linea "Hip Hop Jewels" denominati "Trilogy", in violazione dei suoi diritti; conferma della violazione si è avuta acquistando presso il negozio Franco Gioielli, rivenditore Binda e appartenente alla Stroili Oro, con sede in Casale Monferrato, di tre confezioni "Hip Hop Jewels" contenenti ciascuna tre fedine; dall'esame di tali articoli appare evidente che gli stessi riproducono pedissequamente l'anello in silicone DuePunti della ricorrente; la condotta delle resistenti costituisce violazione del diritto della ricorrente sul modello comunitario non registrato, in quanto non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto a quella suscitata dagli anelli DuePunti di Blue White; costituisce altresì concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., considerato che l'anello della ricorrente è stato imitato pedissequamente riproducendone i tratti essenziali e caratterizzanti, che il prodotto viene offerto con la medesima gamma di colori, i medesimi nomi ed il medesimo packaging con vendita di tre esemplari abbinati; ritenendo sussistere il fumus boni iuris ed il periculum in mora, ha chiesto di disporre il sequestro degli anelli in questione e dei mezzi di prova, di inibirne la commercializzazione ordinandone il ritiro dal mercato, con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento.

Binda Italia s.r.l. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente la Sezione Specializzata presso il Tribunale di Milano, l'assenza dei requisiti per la tutela offerta ai modelli e disegni comunitari non registrati per essere l'abbinamento tra silicone ed elementi

preziosi già stato introdotto dalla Binda nel 2010 con riferimento ad orologi e l'abbinamento tra diamante e gomma naturale dallo stilista francese André Ribeiro negli anni '80; ha rilevato che Binda s.r.l. ha depositato domanda di disegno-modello comunitario nell'aprile 2012 anche per l'anello Trilogy, l'esistenza di consistenti elementi di differenziazione tra l'anello Trilogy e l'anello DuePunti, la diversità delle modalità di vendita e confezionamento dei prodotti, l'assenza di confondibilità tra i prodotti, l'assenza di periculum in mora. Ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza territoriale e di rigettare il ricorso.

Analoghe conclusioni sono state formulate da Stroili Oro s.p.a..

Con ordinanza del 27.8.2012 il Giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Torino in base al criterio del locus commissi delicti e ha accolto il ricorso ritenendo sussistere il fumus boni iuris in ordine alla violazione dei diritti sul modello comunitario non registrato della ricorrente e alla concorrenza sleale sotto il profilo della scorrettezza professionale di cui all'art. 2598 n.3 c.c.; ha pertanto disposto il sequestro presso le convenute degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia s.r.l., di qualsiasi materiale pubblicitario e delle fatture relative alla vendita di tali anelli, ha inibito la commercializzazione dei medesimi anelli ordinando di ritirare dal mercato il prodotto ed il relativo materiale pubblicitario e di oscurare le pagine web pubblicitarie, ha fissato la penale di euro 500 per ogni violazione o inosservanza e ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ha ordinato la pubblicazione del provvedimento sui siti Internet di Binda Italia s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a..

Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo la Binda Italia s.r.l. sostenendo che: il Giudice ha errato nel ritenere che il prodotto della reclamata sia nuovo e dotato di carattere individuale, in quanto Binda s.r.l. aveva già evidenziato e provato mediante i doc. 19 e 24 che prima della data di divulgazione di DuePunti (21.5.2011) era stato divulgato ed è ancora commercializzato un prodotto identico per forma e materiali (gomma e diamante), in particolare l'anello realizzato e commercializzato dallo stilista André Ribeiro per la prima volta negli anni '80 e ancora oggi sul mercato; a conferma che gli anelli sono tra i gioielli realizzati da Ribeiro e che gli stessi sono ancora oggi commercializzati nell'ambito dell'Unione Europea, ha prodotto con il reclamo estratto del sito web andre-ribeiro.de, affermando che l'anello DuePunti è la copia pedissequa di uno degli anelli di Ribeiro venduti in innumerevoli punti vendita in tutta Europa. Ha altresì sostenuto che il Giudice ha errato quando ha ritenuto che l'anello Trilogy susciterebbe nell'utilizzatore informato la medesima generale impressione che nello stesso produce l'anello DuePunti, infatti oltre a numerose e rilevanti differenze tra i due anelli (la fedina di Binda è più larga nella parte superiore di quella di Blue

White anche perché diversa è la forma della pietra che vi è incastonata, rettangolare e più grande quella di Trilogy, molto più piccola ed a taglio tradizionale rotondeggiante quella di DuePunti, il diamante sull'anello DuePunti è incastonato in maniera fissa mentre la gemma sull'anello Trilogy è facilmente estraibile, il silicone Trilogy è colorato e profumato mentre tali caratteristiche sono assenti nell'anello DuePunti, Trilogy presenta nella parte interna dell'anello una zigrinatura, il silicone di Binda è più morbido e vellutato mentre quello di Blue White è più lucido e meno flessibile), è evidente che l'utilizzatore informato non può non cogliere la diversa impressione data dalla lucentezza del diamante di Due Punti rispetto al materiale utilizzato da Swarosky e quindi da Binda; il provvedimento reclamato è errato anche ove ritiene sussistere concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c. in quanto se si esclude l'imitazione servile e l'appropriazione di pregi e si ammette che si tratta di prodotti diversi non in grado di creare confusione sul mercato quanto alla fonte di produzione, non si comprende cosa vi sarebbe di scorretto nel fatto che un prodotto possa essersi ispirato ad un altro, a maggior ragione quando il prodotto che si assume avrebbe ispirato l'anello Trilogy a sua volta copia un prodotto commercializzato sul mercato da oltre 30 anni; è errato anche il ragionamento relativo alla presentazione della confezione con tre anelli, in quanto non è vero che l'anello DuePunti può essere acquistato solo in tre esemplari, ben potendo essere venduto singolarmente; il provvedimento è errato anche nella parte in cui ha ritenuto sussistere il periculum in mora, non essendovi danno non facilmente riparabile; ha infine insistito sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ritenendo competente il Tribunale di Milano. Ha pertanto chiesto in via principale di revocare l'ordinanza reclamata e in subordine di imporre una cauzione non inferiore ad euro 1.000.000 a garanzia dei danni relevantissimi che Binda subirebbe dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare, evidenziando una situazione di difficoltà economica di controparte.

Blue White Group s.r.l., costituendosi, ha eccepito che: le produzioni documentali di controparte non erano e non sono in grado di pregiudicare la validità della privativa azionata; nel sito Internet artaurea.com (doc.19 di controparte) non vi è nessun riferimento alla produzione di anelli da parte di Ribeiro; sul sito Internet comunegazzaladra.com (doc.24 di controparte) manca la prova dell'effettiva produzione e commercializzazione dell'anello in epoca precedente alla divulgazione dell'anello Due Punti; i documenti prodotti in sede di reclamo da controparte non modificano le conclusioni cui è giunto il Giudice, in particolare è stata prodotta la fotografia di un anello in gomma nera con pietra preziosa e l'elenco dei punti vendita dei gioielli dello stilista, il tutto estrapolato dal sito Internet dello stesso; la produzione è priva di data certa e non costituisce prova della commercializzazione dell'anello in epoca precedente alla divulgazione del modello non

registrato di Blue White; né nel sito Internet dello stilista né altrove è stato possibile rinvenire prova della data di creazione dell'anello; se infatti appare certo che negli anni '80 lo stilista ha avuto l'intuizione di combinare un materiale povero quale la gomma con il diamante per creare bracciali ed orecchini, non è altrettanto certo che in quegli anni abbia ideato anche anelli; in ogni caso se si ritenesse provata la creazione da parte di Ribeiro dell'anello con diamante di cui alla fotografia doc. 30 in epoca precedente alla divulgazione del modello da parte della reclamata, l'anteriorità non sarebbe comunque distruttiva della novità e del carattere individuale del modello di cui all'anello Due Punti; l'anello di Ribeiro non è identico all'anello di Blue White in quanto il primo ha una forma tubolare, è composto da gomma nera, la pietra è montata incastonata in un dispositivo di metallo ben visibile, mentre il secondo presenta una forma scampanata, è realizzato in silicone colorato ed il meccanismo di fissaggio della pietra risulta invisibile; quanto al carattere individuale, l'impressione generale suscitata dal modello Blue White differisce in modo apprezzabile dall'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello Ribeiro in quanto le differenze, in particolare l'uso del colore anziché del nero, producono una sensazione di dissomiglianza. Ha richiamato per il resto il contenuto del provvedimento cautelare contestando i rilievi di parte reclamante. Ha concluso chiedendo di rigettare il reclamo confermando l'ordinanza, e di integrare la medesima in punto ordine di pubblicazione e di oscuramento di pagine web come indicato a pagg. 33-34 della memoria difensiva.

Stroili Oro s.p.a., costituendosi, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo essa destinataria di alcuna domanda nel merito da parte di Blue White ma chiamata in causa unicamente perché titolare del negozio dove è stata acquistata una confezione di anelli Trilogy prodotti da Binda; ha esposto che essa si limita a commercializzare al dettaglio l'anello dopo averlo acquistato in buona fede da Binda e non è in alcun modo coinvolta nel processo produttivo; oltretutto commercializza il prodotto forte della registrazione per disegno o modello comunitario ottenuta da Binda; ha rilevato l'incompetenza del Tribunale di Torino affermando che i fatti lesivi del diritto attoreo ai sensi dell'art. 120 comma 6 C.P.I. si sono verificati nel luogo in cui l'anello è stato prodotto o eventualmente distribuito per la commercializzazione al dettaglio, non dove poteva essere acquistato; per il resto ha aderito alle argomentazioni proposte da Binda s.r.l., producendo immagini tratte dal sito Internet del designer francese Ribeiro per dimostrare che i prodotti da lui realizzati comprendono un anello in silicone e che gli stessi sono attualmente in commercio anche in Europa. Ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Stroili Oro s.p.a., di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale di

Milano o di Venezia, di accertare l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e revocare l'ordinanza cautelare.

All'udienza del 12.9.2012 le parti hanno prodotto ulteriori documenti e Blue White Group s.r.l. ha chiesto la liquidazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. della penale per le condotte poste in essere dalla reclamante in violazione della decisione di prime cure, per un importo di euro 15.000.

OSSERVA

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Torino; la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale è pacifica.

Ai sensi dell'art. 120 comma 6 C.P.I. "Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi".

Nel caso in esame i fatti che Blue White Group s.r.l. assume come lesivi del proprio diritto di proprietà industriale sono stati commessi anche nella circoscrizione della Sezione Specializzata del Tribunale di Torino, ovvero a Casale Monferrato (AL), ove sono stati commercializzati gli anelli Trilogy presso il negozio appartenente alla Stroili Oro s.p.a..

I fatti illeciti posti a fondamento dell'azione cautelare sono infatti non solo la produzione degli oggetti che si assumono in contraffazione o la loro consegna al distributore (da parte di Binda Italia), ma anche la loro commercializzazione e vendita al pubblico (da parte di entrambe le convenute).

La ricorrente in sede cautelare ha prospettato la avvenuta violazione del suo diritto di proprietà industriale mediante la commercializzazione degli anelli Trilogy da parte di Binda s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a. e ha legittimamente evocato in causa non solo il produttore ma anche il rivenditore affermando e documentando che un episodio di commercializzazione in particolare è avvenuto mediante la vendita presso il negozio di Casale Monferrato di tre confezioni di anelli Trilogy.

Nella circoscrizione del Giudice adito sono pertanto stati materialmente posti in essere atti che si assumono lesivi della privativa e la competenza sussiste in base al criterio del locus commissi delicti ai sensi della norma citata.

Le diverse argomentazioni proposte dalla reclamante e da Stroili Oro s.p.a. sono inconferenti a fronte della chiara previsione normativa e della inequivocabile individuazione del luogo ove è stata materialmente posta in essere la condotta integrante un atto illecito prospettato dalla ricorrente in sede cautelare.

Né è stato fornito alcun elemento per ritenere che Stroili Oro s.p.a. sia stata fittiziamente evocata nel procedimento cautelare al solo fine di radicare la competenza territoriale del Tribunale di Torino.

Stroili Oro s.p.a. è stata evocata in quanto soggetto che interviene nella fase di commercializzazione del prodotto che si assume in contraffazione e nei suoi confronti sono state legittimamente richieste le misure cautelari (inibitoria della commercializzazione, sequestro, ritiro dal commercio); la presenza di molteplici punti vendita sul territorio nazionale consente al titolare del diritto di adire a sua scelta quale forum commissi delicti qualsiasi Sezione Specializzata nella cui circoscrizione è compreso un punto vendita che commercializza il prodotto assunto in contraffazione.

Il reclamo proposto da Binda Italia s.r.l. viene accolto.

Il Regolamento n.6/02/CE sui disegni e modelli comunitari invocato da Blue White Group s.r.l. prevede che:

- per disegno o modello si intende “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” (art. 3);
- un “disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale” (art. 4);
- 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”, precisando che “Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti” (art. 5);
- 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”, precisando che “Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello” (art. 6);
- 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” (art. 10);

-la protezione del disegno o modello comunitario non registrato ha una durata di tre anni dalla data della divulgazione al pubblico per la prima volta (art.11).

E' pacifico che Blue White Group s.r.l. ha divulgato al pubblico nel maggio 2011, e da allora ha continuato a commercializzare, l'anello DuePunti da essa prodotto, realizzato in silicone colorato nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati con taglio a brillante.

L'odierna reclamata ha proposto il ricorso cautelare fondando la pretesa di riconoscimento dei diritti attribuiti al disegno o modello comunitario non riconosciuto, prevalentemente sull'innovativo abbinamento tra il materiale povero silicone ed il materiale prezioso diamante.

Ha pertanto affermato in ricorso che dalla data del lancio "l'anello in silicone colorato di Blue White ha letteralmente invaso e conquistato il mercato, soprattutto in considerazione del fatto che l'abbinamento del silicone con il diamante – innovativo in quanto prima di Blue White nulla di simile era stato realizzato – permette a chiunque di indossare un classico diamante ad un prezzo accessibile", che "L'anello in silicone con diamante prodotto e venduto da Blue White gode, per la propria particolare forma e per l'inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa al design non registrato", che il fumus dell'azione cautelare è dato "dalla circostanza incontrovertibile che Blue White è stata la prima società a presentare sul mercato di riferimento un anello in silicone colorato con abbinamento di pietra preziosa".

Ed il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'elemento individualizzante dell'anello DuePunti consistesse 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.

Nel procedimento di reclamo, a seguito delle nuove produzioni documentali effettuate da parte reclamante, è risultato sufficientemente provato quantomeno ai fini dell'accertamento sommario proprio del procedimento cautelare, che l'innovazione dell'abbinamento tra materiale povero-gomma e diamante per la realizzazione di anelli è da attribuire allo stilista francese André Ribeiro, che l'ha ideata e attuata negli anni '80 creando anelli che sono stati commercializzati anche negli anni successivi fino a tutt'oggi.

In particolare l'anello preso in esame dalle parti in sede di reclamo, per essere quello di creazione Ribeiro che più si avvicina all'anello DuePunti di Blue White, è rappresentato nella fotografia prodotta come doc. 6 di Stroili Oro s.p.a. e riportata nel parere Claudio Pagani prodotto da Blue White come doc.E (oltre che presente tra gli anelli Ribeiro raffigurati nel reclamo a pag.11), ed è un anello in gomma nera in cui è incastonato un diamante con taglio a brillante.

Gli elementi di prova dai quali risulta che tale anello è stato realizzato da Ribeiro negli anni '80 e commercializzato negli anni successivi fino a tutt'oggi, sono i seguenti - tenuto conto che Blue

White stessa (memoria difensiva pagg.7-8) considera come accertato che negli anni '80 André Ribeiro ha avuto l'intuizione di combinare la gomma con il diamante per creare bracciali ed orecchini e che tuttora commercializza bracciali ed orecchini con tali materiali:

-la dichiarazione scritta di André Ribeiro in data 11.9.2012 (prodotta in udienza come doc.38 dalla reclamante) nella quale lo stilista afferma che dal 1983 ad oggi produce e distribuisce nell'Unione Europea, senza soluzione di continuità, la sua collezione di gioielli ed in particolare gli anelli in caucciù con diamanti con taglio a brillante, disponibili con diamanti da 0,02 da 0,03 e da 0,06 carati;

-l'estratto del sito Internet di Ribeiro andre-ribeiro.de (prodotto con il reclamo su cd come doc. 30 e da Stroili Oro come copia cartacea sub doc.6), da cui risulta che l'anello è indicato tra i prodotti creati e commercializzati da Ribeiro e ove è riportato l'elenco dei punti vendita in cui è possibile acquistarlo anche nell'Unione Europea;

-la copia cartacea delle risultanze della ricerca su Internet in ordine alle opere di Ribeiro fino al 30.4.2011 (prodotta in udienza come doc.41 dalla reclamante), da cui risulta che già prima del 30.4.2011, pertanto prima della divulgazione dell'anello DuePunti di Blue White avvenuta nel maggio 2011, l'anello di Ribeiro era in commercio;

-l'estratto del sito Internet comeunagazzaladra.com (prodotto come doc.24 da Binda Italia, ritenuto correttamente insufficiente dal Giudice di prime cure in assenza di altri elementi di prova) ove è raffigurato un bracciale in silicone e diamanti di André Ribeiro analogo all'anello in questione e si afferma che nella metà degli anni Ottanta André Ribeiro ha pensato di integrare due materiali contrapposti, il povero silicone con il ricco diamante, che tale idea innovativa per i tempi è stata declinata anche in anelli ed è così attuale che è stata affiancata nel mercato da proposte di altri brand;

-lo stesso parere prodotto dalla reclamata in udienza (doc.E) e redatto da Claudio Pagani, che si definisce esperto del settore dei gioielli e che trattando degli anelli afferma che l'accostamento gomma e diamante è sicuramente un accostamento concettuale di cui Ribeiro può pacificamente rivendicare la paternità negli anni '80.

Si deve pertanto ritenere accertato che al momento della divulgazione al pubblico dell'anello DuePunti di Blue White nel maggio 2011 erano già in commercio, e da molti anni, gli anelli di Ribeiro in gomma nera e diamante (disponibili anche con diamante di 0,02 carati come il diamante utilizzato da Blue White).

Viene pertanto a mancare l'elemento fondamentale invocato dalla ricorrente in sede cautelare per delineare il carattere individuale dell'anello DuePunti ed il motivo del suo successo.

Nella memoria difensiva in sede di reclamo, Blue White Group s.r.l. afferma che l'anello di Ribeiro non sarebbe identico all'anello DuePunti in quanto il primo ha una forma tubolare, è composto da gomma nera, la pietra è montata incastonata in un dispositivo di metallo ben visibile, mentre il secondo presenta una forma scampanata, è realizzato in silicone colorato ed il meccanismo di fissaggio della pietra risulta invisibile; quanto al carattere individuale, l'impressione generale suscitata dal modello Blue White differirebbe in modo apprezzabile dall'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello Ribeiro in quanto le differenze, in particolare l'uso del colore anziché del nero, produrrebbero una sensazione di dissomiglianza. Parimenti Claudio Pagani, nel parere prodotto in udienza, analizza le medesime differenze tra i due anelli partendo comunque "dalla ovvia considerazione del grande affollamento del settore degli anelli dove coesistono innumerevoli varianti tutte vincolate dalla necessità di poter essere calzate da una falange umana", giungendo alla conclusione che i due modelli offrono un'impressione complessiva diversa.

Questo Collegio non ritiene rilevante statuire se l'anello DuePunti possa godere della protezione prevista per i modelli comunitari non registrati, in quanto se il carattere individuale di tale modello di anello non è rappresentato dall'accostamento innovativo di materiale povero-silicone con pietra preziosa, che avrebbe attribuito per la sua forza innovativa un importante ed evidente carattere individuale (consentendo di accertare la contraffazione con riferimento ad un altro anello in silicone e pietra preziosa), ma dalle assai meno importanti differenze illustrate da Blue White e dal parere prodotto che tengono conto del grande affollamento del settore, si giunge ad escludere la contraffazione utilizzando analogo criterio nel confrontare l'anello Trilogy di Binda Italia con l'anello DuePunti.

Tenendo conto del grande affollamento del settore degli anelli dove coesistono innumerevoli varianti, le differenze tra i due anelli (DuePunti è realizzato con un diamante naturale e Trilogy con un cristallo Swarosky talvolta anche colorato, DuePunti ha la pietra di forma rotonda mentre Trilogy ha pietra di forma rettangolare, DuePunti è liscio dentro e fuori mentre Trilogy è zigrinato all'interno nella parte inferiore, DuePunti presenta due fori nel silicone a differenza di Trilogy, DuePunti è realizzato in gomma con effetto vellutato a differenza di Trilogy) sono di entità e consistenza pari alle differenze che si riscontrano tra l'anello DuePunti e l'anello Ribeiro.

La differenza di impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato tra gli anelli DuePunti e Trilogy è analoga a quella tra gli anelli DuePunti e Ribeiro.

Non è pertanto ravvisabile contraffazione di modello comunitario nella condotta della reclamante e di Stroili Oro s.p.a..

Per gli stessi motivi e considerato che il prodotto Binda Italia viene commercializzato con un suo marchio ("Hip Hop Jewels" non confondibile con il marchio "DuePunti" riportato sul prodotto Blue White), in confezioni diverse per forma, dimensioni e colori, e viene offerto in confezioni da tre pezzi mentre l'anello DuePunti può essere venduto singolarmente, non è ravvisabile imitazione servile, appropriazione di pregi o di lavoro altrui, né agganciamento al prodotto DuePunti o altra condotta di concorrenza sleale per scorrettezza professionale.

Il reclamo viene pertanto accolto ed il provvedimento reclamato viene revocato.

Le spese del presente procedimento di reclamo seguono la soccombenza, sono poste a carico di Blue White Group s.r.l. e vengono liquidate sulla base del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi adottato con D.M. 20.7.2012 n.140, tenendo conto del valore, della natura, della complessità della controversia e delle questioni trattate.

Le spese della precedente fase sono invece compensate tra le parti, considerato che avanti al Giudice di prime cure non era stata fornita da parte delle resistenti la prova dell'anteriorità Ribeiro.

P.Q.M.

Il Tribunale,

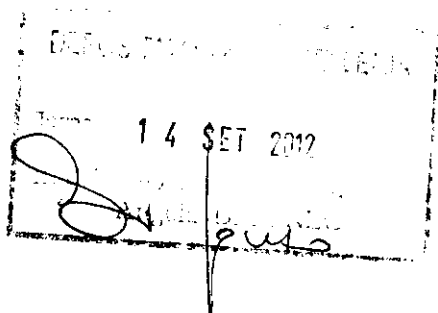
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

-accoglie il reclamo proposto da Binda Italia s.r.l. avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal Giudice dott.ssa Silvia Vitro' in data 27-28.8.2012 e per l'effetto

-revoca l'ordinanza reclamata;

-condanna la reclamata Blue White Group s.r.l. a rifondere alle altre parti le spese del presente procedimento di reclamo, che liquida quanto a Binda Italia s.r.l. in euro 8.250 per compensi ed euro 257,93 per spese, oltre IVA e CPA, quanto a Stroili Oro s.p.a. in euro 7.500 per compensi oltre IVA e CPA.

Così deciso in Torino dalla Sezione Feriale Civile del Tribunale di Torino in data 12.9.2012.



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Laura Caramello

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Dott.ssa Laura Caramello" printed above it.

AVVISO TELEFONICO
IL 12.9.2012

A handwritten signature in black ink, located below the printed name of the judicial secretary.

IL FUNZIONARIO DEL TRIBUNALE
ANSCA DE TONSO

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE FERIALE CIVILE

Composta da:

Dott. Laura Caramello	Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando	Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Castellino	Giudice

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n.24994/12 R.G./R, promosso da:

BINDA ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante Binda Simone, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Trapani n.12, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Celona che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Federico M.Ferrara, Marialaura Boni e Stefano Recchioni per procura in atti;

RECLAMANTE

CONTRO

BLUE WHITE GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante Joshach David, con sede a Milano ed elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n.34 bis, presso lo studio legale Di Maio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni F.Casucci, Niccolò Ferretti e Franca Antenucci per procura in atti;

RECLAMATA

E CONTRO

STROILI ORO s.p.a., in persona del legale rappresentante Storer Silvano, con sede ad Amaro (UD) elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto n.21, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Dalmotto che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Luigi Vaccaro, Sebastiano Zimmitti, Ida Palombella per procura in atti;

RECLAMATA

IL COLLEGIO

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.9.2012;

PREMESSO

Con ricorso ex artt. 129, 130, 131 C.P.I., 2598 c.c. e 11-19 Reg. CE 6/02 depositato il 28.6.2012, Blue White Group s.r.l. ha esposto che: la ricorrente produce e commercializza dal maggio 2011 un anello in silicone anallergico colorato nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati, contraddistinto dal marchio registrato "DuePunti"; tale anello ha avuto notevole successo sul mercato grazie all'innovativo abbinamento del silicone con il diamante, che permette a chiunque di indossare un diamante al prezzo accessibile di 56 euro; l'anello gode, per la particolare forma e per l'inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa ai disegni e modelli comunitari non registrati ai sensi del Reg. CE n.6/02, possedendo i requisiti della novità e del carattere individuale; recentemente la ricorrente è venuta a conoscenza dell'illecita commercializzazione da parte di Binda Italia s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a. di anelli in silicone della linea "Hip Hop Jewels" denominati "Trilogy", in violazione dei suoi diritti; conferma della violazione si è avuta acquistando presso il negozio Franco Gioielli, rivenditore Binda e appartenente alla Stroili Oro, con sede in Casale Monferrato, di tre confezioni "Hip Hop Jewels" contenenti ciascuna tre fedine; dall'esame di tali articoli appare evidente che gli stessi riproducono pedissequamente l'anello in silicone DuePunti della ricorrente; la condotta delle resistenti costituisce violazione del diritto della ricorrente sul modello comunitario non registrato, in quanto non produce nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa rispetto a quella suscitata dagli anelli DuePunti di Blue White; costituisce altresì concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., considerato che l'anello della ricorrente è stato imitato pedissequamente riproducendone i tratti essenziali e caratterizzanti, che il prodotto viene offerto con la medesima gamma di colori, i medesimi nomi ed il medesimo packaging con vendita di tre esemplari abbinati; ritenendo sussistere il fumus boni iuris ed il periculum in mora, ha chiesto di disporre il sequestro degli anelli in questione e dei mezzi di prova, di inibirne la commercializzazione ordinandone il ritiro dal mercato, con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento.

Binda Italia s.r.l. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente la Sezione Specializzata presso il Tribunale di Milano, l'assenza dei requisiti per la tutela offerta ai modelli e disegni comunitari non registrati per essere l'abbinamento tra silicone ed elementi

preziosi già stato introdotto dalla Binda nel 2010 con riferimento ad orologi e l'abbinamento tra diamante e gomma naturale dallo stilista francese André Ribeiro negli anni '80; ha rilevato che Binda s.r.l. ha depositato domanda di disegno-modello comunitario nell'aprile 2012 anche per l'anello Trilogy, l'esistenza di consistenti elementi di differenziazione tra l'anello Trilogy e l'anello DuePunti, la diversità delle modalità di vendita e confezionamento dei prodotti, l'assenza di confondibilità tra i prodotti, l'assenza di periculum in mora. Ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza territoriale e di rigettare il ricorso.

Analoghe conclusioni sono state formulate da Stroili Oro s.p.a..

Con ordinanza del 27.8.2012 il Giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Torino in base al criterio del locus commissi delicti e ha accolto il ricorso ritenendo sussistere il fumus boni iuris in ordine alla violazione dei diritti sul modello comunitario non registrato della ricorrente e alla concorrenza sleale sotto il profilo della scorrettezza professionale di cui all'art. 2598 n.3 c.c.; ha pertanto disposto il sequestro presso le convenute degli anelli in silicone con pietra preziosa denominati Trilogy di Binda Italia s.r.l., di qualsiasi materiale pubblicitario e delle fatture relative alla vendita di tali anelli, ha inibito la commercializzazione dei medesimi anelli ordinando di ritirare dal mercato il prodotto ed il relativo materiale pubblicitario e di oscurare le pagine web pubblicitarie, ha fissato la penale di euro 500 per ogni violazione o inosservanza e ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ha ordinato la pubblicazione del provvedimento sui siti Internet di Binda Italia s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a..

Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo la Binda Italia s.r.l. sostenendo che: il Giudice ha errato nel ritenere che il prodotto della reclamata sia nuovo e dotato di carattere individuale, in quanto Binda s.r.l. aveva già evidenziato e provato mediante i doc. 19 e 24 che prima della data di divulgazione di DuePunti (21.5.2011) era stato divulgato ed è ancora commercializzato un prodotto identico per forma e materiali (gomma e diamante), in particolare l'anello realizzato e commercializzato dallo stilista André Ribeiro per la prima volta negli anni '80 e ancora oggi sul mercato; a conferma che gli anelli sono tra i gioielli realizzati da Ribeiro e che gli stessi sono ancora oggi commercializzati nell'ambito dell'Unione Europea, ha prodotto con il reclamo estratto del sito web andre-ribeiro.de, affermando che l'anello DuePunti è la copia pedissequa di uno degli anelli di Ribeiro venduti in innumerevoli punti vendita in tutta Europa. Ha altresì sostenuto che il Giudice ha errato quando ha ritenuto che l'anello Trilogy susciterebbe nell'utilizzatore informato la medesima generale impressione che nello stesso produce l'anello DuePunti, infatti oltre a numerose e rilevanti differenze tra i due anelli (la fedina di Binda è più larga nella parte superiore di quella di Blue

White anche perché diversa è la forma della pietra che vi è incastonata, rettangolare e più grande quella di Trilogy, molto più piccola ed a taglio tradizionale rotondeggiante quella di DuePunti, il diamante sull'anello DuePunti è incastonato in maniera fissa mentre la gemma sull'anello Trilogy è facilmente estraibile, il silicone Trilogy è colorato e profumato mentre tali caratteristiche sono assenti nell'anello DuePunti, Trilogy presenta nella parte interna dell'anello una zigrinatura, il silicone di Binda è più morbido e vellutato mentre quello di Blue White è più lucido e meno flessibile), è evidente che l'utilizzatore informato non può non cogliere la diversa impressione data dalla lucentezza del diamante di Due Punti rispetto al materiale utilizzato da Swarosky e quindi da Binda; il provvedimento reclamato è errato anche ove ritiene sussistere concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c. in quanto se si esclude l'imitazione servile e l'appropriazione di pregi e si ammette che si tratta di prodotti diversi non in grado di creare confusione sul mercato quanto alla fonte di produzione, non si comprende cosa vi sarebbe di scorretto nel fatto che un prodotto possa essersi ispirato ad un altro, a maggior ragione quando il prodotto che si assume avrebbe ispirato l'anello Trilogy a sua volta copia un prodotto commercializzato sul mercato da oltre 30 anni; è errato anche il ragionamento relativo alla presentazione della confezione con tre anelli, in quanto non è vero che l'anello DuePunti può essere acquistato solo in tre esemplari, ben potendo essere venduto singolarmente; il provvedimento è errato anche nella parte in cui ha ritenuto sussistere il periculum in mora, non essendovi danno non facilmente riparabile; ha infine insistito sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino ritenendo competente il Tribunale di Milano. Ha pertanto chiesto in via principale di revocare l'ordinanza reclamata e in subordine di imporre una cauzione non inferiore ad euro 1.000.000 a garanzia dei danni relevantissimi che Binda subirebbe dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare, evidenziando una situazione di difficoltà economica di controparte.

Blue White Group s.r.l., costituendosi, ha eccepito che: le produzioni documentali di controparte non erano e non sono in grado di pregiudicare la validità della privativa azionata; nel sito Internet artaurea.com (doc.19 di controparte) non vi è nessun riferimento alla produzione di anelli da parte di Ribeiro; sul sito Internet comunegazzaladra.com (doc.24 di controparte) manca la prova dell'effettiva produzione e commercializzazione dell'anello in epoca precedente alla divulgazione dell'anello Due Punti; i documenti prodotti in sede di reclamo da controparte non modificano le conclusioni cui è giunto il Giudice, in particolare è stata prodotta la fotografia di un anello in gomma nera con pietra preziosa e l'elenco dei punti vendita dei gioielli dello stilista, il tutto estrapolato dal sito Internet dello stesso; la produzione è priva di data certa e non costituisce prova della commercializzazione dell'anello in epoca precedente alla divulgazione del modello non

registrato di Blue White; né nel sito Internet dello stilista né altrove è stato possibile rinvenire prova della data di creazione dell'anello; se infatti appare certo che negli anni '80 lo stilista ha avuto l'intuizione di combinare un materiale povero quale la gomma con il diamante per creare bracciali ed orecchini, non è altrettanto certo che in quegli anni abbia ideato anche anelli; in ogni caso se si ritenesse provata la creazione da parte di Ribeiro dell'anello con diamante di cui alla fotografia doc. 30 in epoca precedente alla divulgazione del modello da parte della reclamata, l'antiorità non sarebbe comunque distruttiva della novità e del carattere individuale del modello di cui all'anello Due Punti; l'anello di Ribeiro non è identico all'anello di Blue White in quanto il primo ha una forma tubolare, è composto da gomma nera, la pietra è montata incastonata in un dispositivo di metallo ben visibile, mentre il secondo presenta una forma scampanata, è realizzato in silicone colorato ed il meccanismo di fissaggio della pietra risulta invisibile; quanto al carattere individuale, l'impressione generale suscitata dal modello Blue White differisce in modo apprezzabile dall'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello Ribeiro in quanto le differenze, in particolare l'uso del colore anziché del nero, producono una sensazione di dissomiglianza. Ha richiamato per il resto il contenuto del provvedimento cautelare contestando i rilievi di parte reclamante. Ha concluso chiedendo di rigettare il reclamo confermando l'ordinanza, e di integrare la medesima in punto ordine di pubblicazione e di oscuramento di pagine web come indicato a pagg. 33-34 della memoria difensiva.

Stroili Oro s.p.a., costituendosi, ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo essa destinataria di alcuna domanda nel merito da parte di Blue White ma chiamata in causa unicamente perché titolare del negozio dove è stata acquistata una confezione di anelli Trilogy prodotti da Binda; ha esposto che essa si limita a commercializzare al dettaglio l'anello dopo averlo acquistato in buona fede da Binda e non è in alcun modo coinvolta nel processo produttivo; oltretutto commercializza il prodotto forte della registrazione per disegno o modello comunitario ottenuta da Binda; ha rilevato l'incompetenza del Tribunale di Torino affermando che i fatti lesivi del diritto attoreo ai sensi dell'art. 120 comma 6 C.P.I. si sono verificati nel luogo in cui l'anello è stato prodotto o eventualmente distribuito per la commercializzazione al dettaglio, non dove poteva essere acquistato; per il resto ha aderito alle argomentazioni proposte da Binda s.r.l., producendo immagini tratte dal sito Internet del designer francese Ribeiro per dimostrare che i prodotti da lui realizzati comprendono un anello in silicone e che gli stessi sono attualmente in commercio anche in Europa. Ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Stroili Oro s.p.a., di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino essendo competente il Tribunale di

Milano o di Venezia, di accertare l'assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora e revocare l'ordinanza cautelare.

All'udienza del 12.9.2012 le parti hanno prodotto ulteriori documenti e Blue White Group s.r.l. ha chiesto la liquidazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. della penale per le condotte poste in essere dalla reclamante in violazione della decisione di prime cure, per un importo di euro 15.000.

OSSERVA

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Torino; la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale è pacifica.

Ai sensi dell'art. 120 comma 6 C.P.I. "Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi".

Nel caso in esame i fatti che Blue White Group s.r.l. assume come lesivi del proprio diritto di proprietà industriale sono stati commessi anche nella circoscrizione della Sezione Specializzata del Tribunale di Torino, ovvero a Casale Monferrato (AL), ove sono stati commercializzati gli anelli Trilogy presso il negozio appartenente alla Stroili Oro s.p.a..

I fatti illeciti posti a fondamento dell'azione cautelare sono infatti non solo la produzione degli oggetti che si assumono in contraffazione o la loro consegna al distributore (da parte di Binda Italia), ma anche la loro commercializzazione e vendita al pubblico (da parte di entrambe le convenute).

La ricorrente in sede cautelare ha prospettato la avvenuta violazione del suo diritto di proprietà industriale mediante la commercializzazione degli anelli Trilogy da parte di Binda s.r.l. e di Stroili Oro s.p.a. e ha legittimamente evocato in causa non solo il produttore ma anche il rivenditore affermando e documentando che un episodio di commercializzazione in particolare è avvenuto mediante la vendita presso il negozio di Casale Monferrato di tre confezioni di anelli Trilogy.

Nella circoscrizione del Giudice adito sono pertanto stati materialmente posti in essere atti che si assumono lesivi della privativa e la competenza sussiste in base al criterio del locus commissi delicti ai sensi della norma citata.

Le diverse argomentazioni proposte dalla reclamante e da Stroili Oro s.p.a. sono inconferenti a fronte della chiara previsione normativa e della inequivocabile individuazione del luogo ove è stata materialmente posta in essere la condotta integrante un atto illecito prospettato dalla ricorrente in sede cautelare.

Né è stato fornito alcun elemento per ritenere che Stroili Oro s.p.a. sia stata fittiziamente evocata nel procedimento cautelare al solo fine di radicare la competenza territoriale del Tribunale di Torino.

Stroili Oro s.p.a. è stata evocata in quanto soggetto che interviene nella fase di commercializzazione del prodotto che si assume in contraffazione e nei suoi confronti sono state legittimamente richieste le misure cautelari (inibitoria della commercializzazione, sequestro, ritiro dal commercio); la presenza di molteplici punti vendita sul territorio nazionale consente al titolare del diritto di adire a sua scelta quale forum commissi delicti qualsiasi Sezione Specializzata nella cui circoscrizione è compreso un punto vendita che commercializza il prodotto assunto in contraffazione.

Il reclamo proposto da Binda Italia s.r.l. viene accolto.

Il Regolamento n.6/02/CE sui disegni e modelli comunitari invocato da Blue White Group s.r.l. prevede che:

- per disegno o modello si intende “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” (art. 3);
- un “disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale” (art. 4);
- 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”, precisando che “Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti” (art. 5);
- 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”, precisando che “Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello” (art. 6);
- 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” (art. 10);

-la protezione del disegno o modello comunitario non registrato ha una durata di tre anni dalla data della divulgazione al pubblico per la prima volta (art.11).

E' pacifico che Blue White Group s.r.l. ha divulgato al pubblico nel maggio 2011, e da allora ha continuato a commercializzare, l'anello DuePunti da essa prodotto, realizzato in silicone colorato nel quale è incastonato un diamante naturale da 0,02 carati con taglio a brillante.

L'odierna reclamata ha proposto il ricorso cautelare fondando la pretesa di riconoscimento dei diritti attribuiti al disegno o modello comunitario non riconosciuto, prevalentemente sull'innovativo abbinamento tra il materiale povero silicone ed il materiale prezioso diamante.

Ha pertanto affermato in ricorso che dalla data del lancio "l'anello in silicone colorato di Blue White ha letteralmente invaso e conquistato il mercato, soprattutto in considerazione del fatto che l'abbinamento del silicone con il diamante – innovativo in quanto prima di Blue White nulla di simile era stato realizzato – permette a chiunque di indossare un classico diamante ad un prezzo accessibile", che "L'anello in silicone con diamante prodotto e venduto da Blue White gode, per la propria particolare forma e per l'inedito accostamento dei materiali, della protezione concessa al design non registrato", che il fumus dell'azione cautelare è dato "dalla circostanza incontrovertibile che Blue White è stata la prima società a presentare sul mercato di riferimento un anello in silicone colorato con abbinamento di pietra preziosa".

Ed il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'elemento individualizzante dell'anello DuePunti consistesse 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.

Nel procedimento di reclamo, a seguito delle nuove produzioni documentali effettuate da parte reclamante, è risultato sufficientemente provato quantomeno ai fini dell'accertamento sommario proprio del procedimento cautelare, che l'innovazione dell'abbinamento tra materiale povero-gomma e diamante per la realizzazione di anelli è da attribuire allo stilista francese André Ribeiro, che l'ha ideata e attuata negli anni '80 creando anelli che sono stati commercializzati anche negli anni successivi fino a tutt'oggi.

In particolare l'anello preso in esame dalle parti in sede di reclamo, per essere quello di creazione Ribeiro che più si avvicina all'anello DuePunti di Blue White, è rappresentato nella fotografia prodotta come doc. 6 di Stroili Oro s.p.a. e riportata nel parere Claudio Pagani prodotto da Blue White come doc.E (oltre che presente tra gli anelli Ribeiro raffigurati nel reclamo a pag.11), ed è un anello in gomma nera in cui è incastonato un diamante con taglio a brillante.

Gli elementi di prova dai quali risulta che tale anello è stato realizzato da Ribeiro negli anni '80 e commercializzato negli anni successivi fino a tutt'oggi, sono i seguenti - tenuto conto che Blue

White stessa (memoria difensiva pagg.7-8) considera come accertato che negli anni '80 André Ribeiro ha avuto l'intuizione di combinare la gomma con il diamante per creare bracciali ed orecchini e che tuttora commercializza bracciali ed orecchini con tali materiali:

-la dichiarazione scritta di André Ribeiro in data 11.9.2012 (prodotta in udienza come doc.38 dalla reclamante) nella quale lo stilista afferma che dal 1983 ad oggi produce e distribuisce nell'Unione Europea, senza soluzione di continuità, la sua collezione di gioielli ed in particolare gli anelli in caucciù con diamanti con taglio a brillante, disponibili con diamanti da 0,02 da 0,03 e da 0,06 carati;

-l'estratto del sito Internet di Ribeiro andre-ribeiro.de (prodotto con il reclamo su cd come doc. 30 e da Stroili Oro come copia cartacea sub doc.6), da cui risulta che l'anello è indicato tra i prodotti creati e commercializzati da Ribeiro e ove è riportato l'elenco dei punti vendita in cui è possibile acquistarlo anche nell'Unione Europea;

-la copia cartacea delle risultanze della ricerca su Internet in ordine alle opere di Ribeiro fino al 30.4.2011 (prodotta in udienza come doc.41 dalla reclamante), da cui risulta che già prima del 30.4.2011, pertanto prima della divulgazione dell'anello DuePunti di Blue White avvenuta nel maggio 2011, l'anello di Ribeiro era in commercio;

-l'estratto del sito Internet comeunagazzaladra.com (prodotto come doc.24 da Binda Italia, ritenuto correttamente insufficiente dal Giudice di prime cure in assenza di altri elementi di prova) ove è raffigurato un bracciale in silicone e diamanti di André Ribeiro analogo all'anello in questione e si afferma che nella metà degli anni Ottanta André Ribeiro ha pensato di integrare due materiali contrapposti, il povero silicone con il ricco diamante, che tale idea innovativa per i tempi è stata declinata anche in anelli ed è così attuale che è stata affiancata nel mercato da proposte di altri brand;

-lo stesso parere prodotto dalla reclamata in udienza (doc.E) e redatto da Claudio Pagani, che si definisce esperto del settore dei gioielli e che trattando degli anelli afferma che l'accostamento gomma e diamante è sicuramente un accostamento concettuale di cui Ribeiro può pacificamente rivendicare la paternità negli anni '80.

Si deve pertanto ritenere accertato che al momento della divulgazione al pubblico dell'anello DuePunti di Blue White nel maggio 2011 erano già in commercio, e da molti anni, gli anelli di Ribeiro in gomma nera e diamante (disponibili anche con diamante di 0,02 carati come il diamante utilizzato da Blue White).

Viene pertanto a mancare l'elemento fondamentale invocato dalla ricorrente in sede cautelare per delineare il carattere individuale dell'anello DuePunti ed il motivo del suo successo.

Nella memoria difensiva in sede di reclamo, Blue White Group s.r.l. afferma che l'anello di Ribeiro non sarebbe identico all'anello DuePunti in quanto il primo ha una forma tubolare, è composto da gomma nera, la pietra è montata incastonata in un dispositivo di metallo ben visibile, mentre il secondo presenta una forma scampanata, è realizzato in silicone colorato ed il meccanismo di fissaggio della pietra risulta invisibile; quanto al carattere individuale, l'impressione generale suscitata dal modello Blue White differirebbe in modo apprezzabile dall'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato dal modello Ribeiro in quanto le differenze, in particolare l'uso del colore anziché del nero, produrrebbero una sensazione di dissomiglianza. Parimenti Claudio Pagani, nel parere prodotto in udienza, analizza le medesime differenze tra i due anelli partendo comunque "dalla ovvia considerazione del grande affollamento del settore degli anelli dove coesistono innumerevoli varianti tutte vincolate dalla necessità di poter essere calzate da una falange umana", giungendo alla conclusione che i due modelli offrono un'impressione complessiva diversa.

Questo Collegio non ritiene rilevante statuire se l'anello DuePunti possa godere della protezione prevista per i modelli comunitari non registrati, in quanto se il carattere individuale di tale modello di anello non è rappresentato dall'accostamento innovativo di materiale povero-silicone con pietra preziosa, che avrebbe attribuito per la sua forza innovativa un importante ed evidente carattere individuale (consentendo di accertare la contraffazione con riferimento ad un altro anello in silicone e pietra preziosa), ma dalle assai meno importanti differenze illustrate da Blue White e dal parere prodotto che tengono conto del grande affollamento del settore, si giunge ad escludere la contraffazione utilizzando analogo criterio nel confrontare l'anello Trilogy di Binda Italia con l'anello DuePunti.

Tenendo conto del grande affollamento del settore degli anelli dove coesistono innumerevoli varianti, le differenze tra i due anelli (DuePunti è realizzato con un diamante naturale e Trilogy con un cristallo Swarosky talvolta anche colorato, DuePunti ha la pietra di forma rotonda mentre Trilogy ha pietra di forma rettangolare, DuePunti è liscio dentro e fuori mentre Trilogy è zigrinato all'interno nella parte inferiore, DuePunti presenta due fori nel silicone a differenza di Trilogy, DuePunti è realizzato in gomma con effetto vellutato a differenza di Trilogy) sono di entità e consistenza pari alle differenze che si riscontrano tra l'anello DuePunti e l'anello Ribeiro.

La differenza di impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato tra gli anelli DuePunti e Trilogy è analoga a quella tra gli anelli DuePunti e Ribeiro.

Non è pertanto ravvisabile contraffazione di modello comunitario nella condotta della reclamante e di Stroili Oro s.p.a..

Per gli stessi motivi e considerato che il prodotto Binda Italia viene commercializzato con un suo marchio ("Hip Hop Jewels" non confondibile con il marchio "DuePunti" riportato sul prodotto Blue White), in confezioni diverse per forma, dimensioni e colori, e viene offerto in confezioni da tre pezzi mentre l'anello DuePunti può essere venduto singolarmente, non è ravvisabile imitazione servile, appropriazione di pregi o di lavoro altrui, né agganciamento al prodotto DuePunti o altra condotta di concorrenza sleale per scorrettezza professionale.

Il reclamo viene pertanto accolto ed il provvedimento reclamato viene revocato.

Le spese del presente procedimento di reclamo seguono la soccombenza, sono poste a carico di Blue White Group s.r.l. e vengono liquidate sulla base del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi adottato con D.M. 20.7.2012 n.140, tenendo conto del valore, della natura, della complessità della controversia e delle questioni trattate.

Le spese della precedente fase sono invece compensate tra le parti, considerato che avanti al Giudice di prime cure non era stata fornita da parte delle resistenti la prova dell'anteriorità Ribeiro.

P.Q.M.

Il Tribunale,

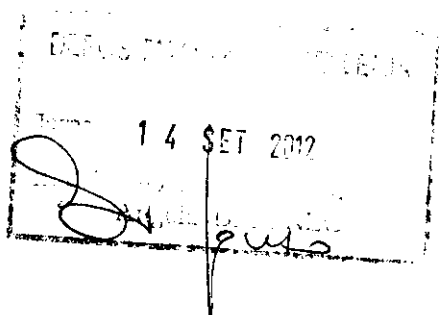
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

-accoglie il reclamo proposto da Binda Italia s.r.l. avverso l'ordinanza cautelare pronunciata dal Giudice dott.ssa Silvia Vitro' in data 27-28.8.2012 e per l'effetto

-revoca l'ordinanza reclamata;

-condanna la reclamata Blue White Group s.r.l. a rifondere alle altre parti le spese del presente procedimento di reclamo, che liquida quanto a Binda Italia s.r.l. in euro 8.250 per compensi ed euro 257,93 per spese, oltre IVA e CPA, quanto a Stroili Oro s.p.a. in euro 7.500 per compensi oltre IVA e CPA.

Così deciso in Torino dalla Sezione Feriale Civile del Tribunale di Torino in data 12.9.2012.



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Laura Caramello

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dott.ssa Laura Caramello.

AVVISO TELEFONICO
IL 12.9.2012

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the judicial secretary, positioned below the stamp of the Tribunal of Turin.