

N. R.G. 6166/ 2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **6166/2018** promosso da:

PIN-UP STARS S.R.L. (C.F. 02366391205)

con il patrocinio del prof. avv. Cesare Gali, dell'avv. Francesco Onofri, dell'avv. Mariangela Bogni;

RICORRENTE

contro

SUNGAL S.R.L. (C.F. 01529970194)

con il patrocinio dell'avv. Claudio Tampelli e dell'avv. Massimo Iolita;

RESISTENTE

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Pin Up Stars S.r.l. chiede *ante causam ex art.* 126-132 c.p.i. e 700 c.p.c.

- il sequestro e l'ordine di ritiro dal commercio dei costumi da bagno di Sungal S.r.l. asseritamente realizzati e commercializzati in violazione dei diritti vantati dalla ricorrente sul disegno e modello registrati n. 100343, nonché del *packaging* e del materiale pubblicitario;
- il sequestro del materiale probatorio riguardante le violazioni dedotte;
- l'inibitoria della continuazione di illeciti di contraffazione e concorrenza sleale, con fissazione di una penale;
- la pubblicazione del provvedimento a spese della resistente.

A fondamento delle sue richieste, la ricorrente deduce di essere titolare del disegno o modello multiplo n.0000100343, concesso sulla base della domanda 000024 depositata il 26 luglio 2013, comprensivo del modello n.30 (doc.9) relativo a un costume da bagno a due pezzi, caratterizzato da una peculiare conformazione estetica delle frange disposte in sei fasce orizzontali sul reggiseno a triangoli e in cinque fasce orizzontali monocromatiche sul reggiseno a fascia, frange riprese anche sullo *slip* e sulle *culottes* (doc. 8).

Secondo la ricorrente, detto prodotto è stato fatto oggetto di imitazione servile da parte di Sungal S.r.l., che ha realizzato un costume pressoché identico a marchio "BIKINI mi.ma", commercializzato, anche *online*, a prezzo inferiore, offrendo peraltro un *packaging* che richiamerebbe quello già utilizzato da Pin Up Stars S.r.l.: la *shopper* a marchio "BIKINI mi.ma", infatti, presenterebbe forma e abbinamento di



colori del tutto simili a quelli dell'omologo prodotto della ricorrente, da cui avrebbe mutuato anche l'inserimento di una stella, motivo ornamentale che evocherebbe il marchio della ricorrente.

La promozione del costume di Sungal S.r.l., inoltre, sarebbe avvenuta attraverso la stessa *testimonial* dei corrispondenti modelli di Pin Up Stars.

Le condotte di Sungal integrerebbero, oltre che interferenze indebite col modello comunitario registrato, illeciti concorrenziali ex art. 2598 nn.1, 2, 3 c.c.

II. Con decreto emesso *inaudita altera parte* il precedente giudice designato autorizza soltanto il sequestro dei costumi da bagno riproducenti le caratteristiche di cui al modello 30 della ricorrente.

III. Sungal S.r.l. si costituisce nel presente procedimento chiedendo la revoca del decreto di sequestro e il rigetto delle ulteriori istanze cautelari.

A sostegno delle sue domande, la resistente contesta qualsiasi violazione dei diritti di privativa sul modello registrato di Pin Up Stars S.r.l. nonché qualsiasi condotta di concorrenza sleale, oltre che l'esistenza del *periculum in mora*. In particolare deduce che il capo di abbigliamento su cui la ricorrente invoca tutela cautelare non è più in commercio o è venduto a prezzo scontato.

In secondo luogo, il costume realizzato dalla resistente a marchio "BIKINI mi.ma." (marchio registrato nel 2017) presenterebbe una conformazione estetica differente e non confondibile con quella del costume di Pin Up Stars S.r.l.: le due stelle marine che figurano sul capo Bikini mi.ma., infatti, nulla avrebbero a che vedere col marchio figurativo di Pin Up Stars S.r.l., in cui comparirebbe una stella di diversa forma; il modello della ricorrente, peraltro, sarebbe privo di originalità, con particolare riferimento alla conformazione delle frange, la cui disposizione risponderebbe a mere esigenze tecniche; difetterebbe altresì il carattere di novità del modello registrato n.30, in quanto la sua registrazione sarebbe stata preceduta dalla divulgazione di disegni analoghi di costumi di varie altre collezioni; mancherebbe ancora il requisito di individualità, in quanto il modello registrato non sarebbe idoneo a suscitare un'impressione generale diversa da quella indotta da qualsiasi altro modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.

Quanto al *packaging*, il modello di *shopper* indicato da Pin Up Stars S.r.l. (doc.18 ricorr.) non sarebbe mai stato commercializzato, costituendo al più un mero prototipo realizzato e proposto alla ricorrente da terzi, ma da quest'ultima mai selezionato e mai immesso sul mercato.

Non integrerebbe poi alcuna condotta illecita l'aver fatto ricorso alla medesima indossatrice cui si era già rivolta la ricorrente, dal momento che la stessa modella avrebbe pubblicizzato i costumi in via del tutto autonoma sul suo blog personale e non sarebbe mai stata, dunque, una vera e propria *testimonial* della linea di costumi a marchio "BIKINI mi.ma".

Non sussisterebbe, infine, alcuna urgenza cautelare: da un lato il modello comunitario 30 sarebbe prossimo a scadenza nel luglio 2018; dall'altro, non essendo più attualmente commercializzato il



costume della ricorrente, asseritamente contraffatto, non si presenterebbe alcun pericolo di sviamento della clientela.

IV. Le domande cautelari sono fondate per quanto si precisa di seguito.

IV.1. Sussiste il *fumus boni iuris* del diritto della ricorrente di vietare a terzi la commercializzazione di prodotti che per le loro caratteristiche estetiche non suscitino nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella del modello registrato, come previsto dall'art. 19 Reg. (CE) n.6/2002.

Devono preliminarmente essere disattese le contestazioni mosse dalla resistente in punto di validità del modello registrato: nel caso di specie, infatti, Sungal S.r.l. non ha fornito allegazioni specifiche di anteriorità invalidanti la novità o il carattere individuale del modello di costume di Pin Up Stars, essendosi limitata ad affermare che il modello su cui la ricorrente vanta diritti di privativa era stato preceduto da disegni analoghi caratterizzanti i costumi di numerose collezioni anteriori al 2014. La stessa documentazione prodotta a sostegno, come eccepito dalla ricorrente, non presenta data certa antecedente la pubblicazione della domanda di registrazione. Né sul punto appaiono meritevoli di accoglimento le deduzioni della resistente secondo cui sarebbe stato onere di Pin Up Stars S.r.l. dimostrare il carattere individualizzante del modello, non ravvisabile nel semplice utilizzo di frange e cuciture orizzontali, comune a molti prodotti del settore: in primo luogo, infatti, trattandosi di modello comunitario registrato, l'onere di dimostrare l'invalidità dello stesso incombe su chi eccepisce il difetto dei requisiti di validità; in secondo luogo, la valutazione del carattere individuale deve avvenire sull'aspetto complessivo delle forme, tenendo conto di un'impressione di insieme generata dalla percezione unitaria della combinazione peculiare dei singoli elementi costitutivi, e non, dunque, sulla base dell'identità o somiglianza di singoli elementi costitutivi rispetto a modelli già noti.

Occorre adesso procedere a una valutazione comparativa dei costumi commercializzati dalle parti.

Il costume della resistente a marchio "BIKINI mi.ma." presenta forma ed elementi decorativi pressoché identici a quelli del modello comunitario registrato n.30 , con particolare riguardo alle linee del reggiseno e degli slip, nonché alla presenza di frange monocromatiche orizzontali.

Le somiglianze investono una combinazione peculiare di elementi che assume funzione individualizzante del capo di vestiario realizzato dalla ricorrente, tale da renderlo riconoscibile presso il consumatore informato, attesa la notorietà acquisita nell'ambito consumeristico di riferimento, come ricavabile dalla documentazione in atti relativa a eventi promozionali di ampia risonanza nonché ad attività pubblicitarie su riviste di moda specializzate.

Le differenze dedotte dalla resistente al fine di sostenere la non confondibilità tra i rispettivi costumi (altezza delle frange, larghezza dei laccetti) non possono essere considerate rilevanti, in quanto non percepibili a occhio nudo (differenze millimetriche apprezzabili solo mediante misurazione) o in quanto riguardanti caratteristiche strutturali e funzionali (estraibilità delle coppe, materiali di composizione),



come tali inidonee, nel caso di specie, a incidere significativamente sull'aspetto morfologico del prodotto e conseguentemente sulle scelte di acquisto della clientela discendenti da percezione sensoriale e valutazione estetica.

Le esigenze tecniche di tipo strutturale o funzionale asseritamente sottese, in particolare, secondo la resistente, alla conformazione del costume in frange orizzontali, si rivelano comunque strumentali rispetto alla realizzazione di un prodotto che presenti determinati canoni estetici, come incidentalmente ammesso in atti dalla stessa Sungal S.r.l.

Se la somiglianza dell'aspetto generale dei costumi delle due società potrebbe sicuramente indurre il consumatore medio a ritenere confondibili i due prodotti, l'identità di dettagli non immediatamente percepibili (quali il numero delle frange) permette di ritenere che, all'esito di un giudizio sintetico comparativo, anche l'impressione generale suscitata presso il consumatore informato dal costume a marchio "BIKINI mi.ma." non sia differente da quella indotta dalla percezione dell'omologo capo della Pin Up Stars S.r.l.

Accertato il *fumus* della violazione dei diritti della ricorrente sul modello registrato, resta ora da esaminare la sussistenza degli illeciti concorrenziali allegati.

IV.2. La valutazione circa l'esistenza del *fumus* connesso all'illecito concorrenziale dell'imitazione servile, di cui all'art. 2598 n.1 c.c., parametrata rispetto alla percezione del consumatore medio, risulta assorbita, quanto alla dedotta imitazione servile dei costumi, dalla tutela offerta al modello comunitario registrato, declinata per l'appunto in relazione al più elevato metro dell'impressione generale suscitata sul consumatore informato.

Per quanto riguarda gli aspetti non assorbiti, preme osservare che sussiste una forte somiglianza tra il *packaging* dei prodotti a marchio "BIKINI mi.ma." e la *shopper* di Pin Up Stars S.r.l. che la ricorrente afferma essere stata oggetto di imitazione servile.

Preliminarmente, appare verosimile che la borsa in questione di Pin Up Stars S.r.l. sia stata effettivamente immessa nel mercato nel 2013, come risulterebbe dalla fattura prodotta (docc.31,32 ricorr.). La borsa, dunque, non costituirebbe un mero prototipo proposto da terzi alla società ricorrente e da quest'ultima mai utilizzato. In secondo luogo, è necessario rilevare che, come emerge dal raffronto visivo, le borse delle due società presentano linee geometriche e abbinamenti di colori tali da ingenerare nel consumatore l'idea che i rispettivi prodotti presentino il medesimo aspetto. Sebbene l'impressione generale d'insieme sia quella della confondibilità, è da ritenersi esclusa un'interferenza tra l'utilizzo di disegni di stelle marine, apposti sul *packaging* dei costumi a marchio "BIKINI mi.ma.", e il segno distintivo della stella di Pin Up Stars, stante la chiara diversità tra i rispettivi elementi figurativi.

È opportuno valutare il rilievo della somiglianza rilevata avendo riguardo allo specifico contesto commerciale e alla natura dei prodotti in parola.



Non può ravvisarsi il *fumus* riconducibile agli illeciti concorrenziali di cui all' art 2598 nn.1 e 2 c.c. nelle forme dell'imitazione servile o dell'agganciamento parassitario, dal momento che l'imitazione diacronica può considerarsi illecita, ai fini della presente fattispecie, soltanto se effettuata, rispetto al prodotto o all'omologa iniziativa commerciale del concorrente, a una *breve* distanza di tempo, che deve essere valutata tenendo conto della natura del prodotto asseritamente imitato.

Nel caso di specie, Pin Up Stars S.r.l. ha commercializzato le proprie *shopper* nel 2013 e non ha offerto elementi idonei a dimostrare l'attualità dell'utilizzo; se si considera che il bene in questione (*packaging*) ha un carattere meramente ancillare rispetto al prodotto che è destinato ad accogliere (costumi da bagno), avuto altresì riguardo alla rapida obsolescenza dello stesso prodotto nel settore di riferimento (connessa alla rapidità e alla ciclicità delle collezioni moda), è necessario concludere che la ricorrente non abbia più ragione di attendersi alcuna utilità peculiare dall'utilizzo esclusivo del *packaging* in questione, non potendo peraltro la confezione assurgere ad elemento autonomo di attenzione da parte della clientela.

Le considerazioni finora svolte non escludono, tuttavia, che le circostanze evidenziate possano rilevare ai sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.

In questa prospettiva, infatti, devono essere congiuntamente considerate sia l'adozione da parte di Sungal S.r.l. di *shopper* simili a quelle di Pin Up Stars S.r.l., sia l'aver affidato Sungal S.r.l. la promozione del proprio costume alla medesima indossatrice che era già stata prescelta, in passato, come testimonial da Pin Up Stars S.r.l.

Per quanto riguarda quest'ultimo profilo, infatti, dalla documentazione prodotta (doc. 22 ricorrente) risulta comprovato che:

- a) l'indossatrice selezionata dalla resistente è la stessa cui aveva fatto ricorso Pin Up Stars S.r.l. per la promozione dei suoi modelli di costume, oggetto di imitazione da parte della resistente;
- b) la pubblicazione di immagini su *internet* raffiguranti la suddetta modella che indossa i costumi a marchio "BIKINI mi.ma." è ascrivibile a una collaborazione qualificata intercorsa tra la *testimonial* e la società produttrice, inquadrabile in termini di effettiva promozione pubblicitaria (in tal senso si veda l'offerta di codici-sconto sui profili *social* della modella stessa), e non riconducibile, dunque, a una mera scelta privata della modella in parola.

Le condotte appena delineate, analizzate alla luce della riscontrata imitazione dei modelli oggetto di registrazione comunitaria, integrano gli estremi di una consapevole e sistematica attività concorrenziale sleale, perpetrata mediante l'utilizzo indiretto di mezzi contrari alla correttezza professionale, volti a sfruttare la risonanza e la rinomanza dei prodotti e delle iniziative commerciali e promozionali altrui, con ciò ottenendo un indebito risparmio discendente dalla mancata predisposizione di appositi investimenti autonomi. Il risultato di tali atti concorrenziali si sostanzia in un agganciamento parassitario potenzialmente idoneo ad arrecare a Pin Up Stars S.r.l. un pregiudizio consistente



nell'indebolimento della sua posizione di mercato e nel possibile offuscamento dei relativi prodotti e segni distintivi.

IV.3. Deve ritenersi sussistente l'esigenza di una tempestiva cautela diretta alla neutralizzazione dei probabili effetti pregiudizievoli conseguenti alla continuazione degli illeciti evidenziati, essendo inconferente, a riguardo, l'argomento invocato dalla resistente, secondo cui il modello comunitario registrato da Pin Up Stars S.r.l. sarebbe prossimo a scadenza, dal momento che:

- a) la tutela è stata richiesta in costanza di validità ed efficacia del modello comunitario registrato;
- b) la tutela è stata domandata non solo con riferimento al modello registrato n.30, ma anche in relazione a profili ulteriori, quali la sussistenza di illeciti concorrenziali derivanti per l'appunto anche dall'utilizzo del medesimo *packaging* e del ricorso alla medesima modella di Pin Up Stars S.r.l. a fini promozionali.

IV. 4. Ricorrono i presupposti per la conferma del sequestro dei costumi realizzati in violazione dei diritti della ricorrente sul modello registrato, nonché i presupposti per la concessione delle ulteriori misure, nei limiti di quanto indicato di seguito e specificato in dispositivo.

Risulta giustificata l'esigenza della ricorrente di acquisire preventivamente la prova della pretesa attività illecita e della sua reale consistenza.

Quanto alla richiesta di *astreintes*, in particolare, si reputa congrua la fissazione di una penale pari a € 500,00 per ogni violazione o inosservanza dell'inibitoria.

Tenuto conto del principio di proporzionalità delle sanzioni, non si ritiene necessaria la misura della pubblicazione del provvedimento.

V. Attesa l'assorbente natura anticipatoria delle misure cautelari richieste, si provvede secondo il criterio della soccombenza alla determinazione delle spese, liquidate come da dispositivo.

PQM

Il giudice designato,

visti gli artt. 126-132 c.p.i., 2598 n.3 c.c., 700, 669 *sexies*, 669 *octies* c.p.c.,

conferma il sequestro disposto con decreto emesso *inaudita altera parte*;

dispone il sequestro:

- del *packaging* di Sungal S.r.l. individuato in atti, nonché
 - degli elementi di prova concernenti le violazioni denunciate e la loro entità (come, a titolo di esempio: registri IVA acquisti e vendite, registri di carico e scarico di magazzino, fatture di vendita ai clienti, fatture fornitori, anche mediante acquisizione in copia fotostatica o informatica);
- da eseguirsi presso la sede principale e le sedi secondarie di Sungal S.r.l., nonché presso chiunque commercializzi i predetti prodotti, considerati i limiti di cui all'art. 130 comma 4 c.p.i.;



dispone che la società resistente fornisca all'ufficiale giudiziario precedente le informazioni e gli strumenti necessari per accedere ai sistemi informatici al fine di consentire l'esecuzione delle misure indicate;

autorizza la ricorrente a partecipare alle operazioni di sequestro a mezzo dei propri rappresentanti, difensori e tecnici;

dispone il ritiro temporaneo dal commercio dei costumi di Sungal S.r.l. realizzati in violazione dei diritti della ricorrente sul modello comunitario registrato n.100343 n.30, del *packaging* individuato in atti e del relativo materiale pubblicitario;

inibisce alla resistente:

-di produrre e commercializzare, anche tramite *internet*, il prodotto realizzato in violazione dei diritti della ricorrente sul modello comunitario registrato n.100343 n.30, nonché il *packaging* individuato in atti;

-di avvalersi per la durata di un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza della collaborazione professionale della modella individuata in atti a fini promozionali di linee di costumi;

rigetta la richiesta di pubblicazione del provvedimento;

fissa la somma di € 500,00 per ogni violazione o inosservanza della presente ordinanza che venga constatata una volta decorsi cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 6.700 per compensi, oltre spese generali al 15%, contributo unificato, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 22.6.2018

Il giudice
Davide Scaffidi

