



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione specializzata in materia di impresa**

**Sezione A**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Marina Tavassi                      Presidente

Dott. Paola Maria Gandolfi              Relatore

Dott. Silvia Giani                          Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 70313/2013 R.G.** promossa da:

**TECNICA GROUP SPA** (c.f. 00195810262 ), con il patrocinio degli avv. **SALA CARLO** e ,

**ATTORE;**

contro:



GRUPPO ANNIEL SNC DI SIMEONI ANNA & C. (C.F. 01838930269 ), con il patrocinio dell'avv. CASCINI RAFFAELLA LUCIANA e DEL DIN FRIDA (DLDFRD77L50A083N) VIA GIORGIONE, 3 31011 ASOLO;

CONVENUTO

ANNIEL SRL (C.F. 04561020266 ), con il patrocinio dell'avv. e DEL DIN FRIDA (DLDFRD77L50A083N) VIA GIORGIONE, 3 31011 ASOLO;

CONVENUTO

GRUPPO COIN SPA (C.F. 04850790967 ), con il patrocinio dell'avv. DRAGOTTI GUALTIERO LUCA e

CONVENUTO

Conclusioni delle parti: sono state precisate all'udienza del 2/2/16 e vengono qui integralmente richiamate.

---

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato il 7/10/13 Tecnica Group s.p.a. chiamava in giudizio il Gruppo Anniel s.n.c. di Simeoni Anna & C., Anniel s.r.l. e il Gruppo Coin s.p.a. per sentire dichiarare ed accertare la contraffazione e/o usurpazione dei suoi diritti di sfruttamento economico ex L. 633/41, la contraffazione del modello comunitario n. 001940313-0006 o, in subordine dei modelli n. 001731159-0002 e/o 0003, nonché la concorrenza sleale, con conseguenti inibitoria, fissazione di penale, ordine di distruzione dei prodotti in contraffazione, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Allegava la società attrice –leader del mercato internazionale di calzature per l'outdoor- di avere, fra l'altro, negli anni '70 realizzato un modello di doposci denominato Moon Boots, che rappresenta una vera e propria icona del *design* del XX secolo. Secondo la difesa attorea, un'evoluzione creativa di tale prodotto, ancora ampiamente commercializzato, è rappresentata dalla sua collezione "east-west" di cui ai modelli registrati. Avendo verificato che il Gruppo Anniel -di cui Anniel s.r.l. aveva affittato l'azienda dal 1/1/13- aveva iniziato a commercializzare dei doposci che rappresentavano contraffazione dei suoi diritti d'autore sui Moon Boots, nonché dei diritti di registrazione per modello comunitario, Gruppo Tecnica aveva iniziato il presente giudizio. In causa veniva evocato anche il Gruppo Coin che aveva commercializzato le calzature Anouk di Anniel ritenute in contraffazione.



Si costituivano Gruppo Anniel s.n.c., eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, e Anniel s.r.l., chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la nullità dei modelli comunitari azionati da Tecnica e comunque contestando l'esistenza di un diritto d'autore azionabile, la contraffazione e la concorrenza sleale.

Si costituiva anche Gruppo Coin, chiedendo il rigetto delle pretese nei suoi confronti e comunque svolgendo domanda di manleva nei confronti di Anniel s.r.l., che le aveva fornito i prodotti Anouk, malgrado le contestazioni di Tecnica fossero già in corso.

Concessi i termini di cui all'art. 183,VI c.p.c. il GI, ritenute le prove orali dedotte non utili ai fini della decisione e opportuno investire il Collegio sull'*an* delle pretese attoree, all'udienza del 2/2/16 rimetteva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da Gruppo Anniel s.n.c.

Invero, Tecnica si lamenta della natura contraffattiva della calzatura Anouk, che, secondo le stesse difese delle convenute Anniel, sarebbe stata realizzata in Italia ed esportata, sia pure in numero di pochi esemplari, sin dal 2008.

Pertanto, indubbiamente Gruppo Anniel sarebbe, nella prospettazione attorea, responsabile di atti materiali di contraffazione dei suoi diritti (particolarmente d'autore) certamente antecedenti alla cessione di azienda a favore di Anniel s.r.l., salva poi la valutazione del carico risarcitorio in capo all'una o all'altra (anche all'esito della discovery).

Nel merito delle doglianze attoree, come detto, Tecnica lamenta la violazione dei suoi diritti ai sensi della Legge Autore, la contraffazione delle privative per disegno comunitario e il compimento di atti illeciti ex art. 2598 c.c. ai suoi danni.

#### **Violazione dei diritti d'autore.**

Pare al Tribunale che ai Moon Boots possa essere riconosciuta la tutela autorale di cui all'art. 2 n. 10 L.A. (esclusa invece la prospettiva della "scultura seriale" e della tutela autorale del disegno tecnico allegato alla privativa brevettuale).

Prima della riforma del 2001, l'art. 2, n. 4 L.A. ricomprendeva tra le opere proteggibili con il diritto d'autore "le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate".

In tale contesto, il requisito della scindibilità poneva particolari problemi interpretativi soprattutto per le opere tridimensionali di *industrial design*, nelle quali erano inscindibilmente coniugati valori estetici e funzionali e financo tecnico-realizzativi, chiedendosi sforzi di dissociazione concettuale tra forme e loro supporto materiale, e facendosi ricorso, per riconoscere il cumulo della protezione, a concetti quali il particolare valore artistico, espressione di una creatività superiore alla media (secondo le tradizioni dottrinali e giurisprudenziali della maggior parte dei Paesi europei che già



conoscevano la cumulatività). Malgrado gli sforzi concettuali, la fruibilità separata dell'opera d'arte (*corpus mysticum*) dal relativo supporto (*corpus mechanicum*) poneva rilevantissimi problemi, che portavano ad escludere la protezione autorale di opere che pur rappresentavano capisaldi estetico-culturali imprescindibili (quali la "chaise longue" di Le Corbusier, v. Cass. 10516/94).

Per completare la disciplina normativa della fattispecie, l'art. 5 della L.Mod. disponeva il divieto di cumulo di tutela come modello ornamentale e diritto d'autore.

Il quadro normativo è stato radicalmente modificato all'esito della Direttiva CE 98/71, che –accogliendo le preoccupazioni ed esigenze contenute nel Libro Verde della CEE sulla tutela giuridica dei disegni industriali- ha introdotto una disciplina comunitaria dei disegni e modelli industriali.

Le finalità della direttiva sono definite nei primi *considerando* che vale la pena di ricordare in questa sede.

Viene infatti premesso che *"le difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i modelli sono incorporati"* e che *"un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento"* degli obiettivi dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dell'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno.

Viene così inquadrato l'oggetto della protezione cui si rivolge la Direttiva, che ha abolito il divieto di cumulabilità tra la tutela autorale e quella industrialistica e, conseguentemente, il requisito della scindibilità.

Invero l'art. 1 dispone che *"ai fini della presente direttiva s'intende per: a) «disegno o modello»: l'aspetto dell'intero 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; «prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore; «prodotto complesso»: un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto"*.

L'art. 3 a sua volta prevede, come è noto, i requisiti per la protezione, della "novità" e del "carattere individuale", e la sua estensione solo ai componenti visibili durante la normale utilizzazione del prodotto.

Ed è in questo contesto, di tutela dell'aspetto esteriore del prodotto industriale (o artigianale, ma destinato alla produzione seriale) -comprese le caratteristiche delle linee, dei colori, oltre che della forma- che si inseriscono le premesse di cui all'ottavo considerando e le disposizioni di cui all'art. 17.



Il legislatore europeo considera infatti che *“in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore”* e così dispone all'art. 17, intitolato *“relazioni con il diritto d'autore”*: *“i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”*.

L'attuazione della Direttiva è avvenuto nel nostro ordinamento per mezzo del D.lvo 91/01, che all'art. 22 prevedeva la modifica dell'art. 2, I L.A., abrogando la frase *“anche se applicate all'industria sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto a cui sono associate”*. Si introduceva inoltre il n. 10 che attribuisce la tutela autorale alle *“opere di disegno industriale che presentino in sé carattere creativo e valore artistico”*.

Pertanto, ai fini della tutela autorale dei disegni e modelli industriali si è eliminato il criterio della scindibilità e si è aggiunto il più pregnante requisito del valore creativo-artistico, *in sé*. Ne consegue che non può proporsi un'interpretazione che prescindendo da siffatto mutamento normativo, ad esempio reintroducendo indirettamente il criterio della scindibilità per scriminare tra opere protette e mere privative industriali.

Alla luce dell'evoluzione normativa e delle finalità perseguite dal legislatore comunitario, deve concludersi che le opere cui si applicano le disposizioni dell'art. 2, I n. 10 L.A. sono esattamente quelle definite dalla legislazione sui modelli.

Siffatta conclusione non muta laddove si consideri che la tutela autorale (che è *“in sé”*) non è evidentemente subordinata o connessa ad alcun onere di preventiva registrazione di un'opera del *design* quale modello o disegno. Non vanno infatti dimenticati i principi posti dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche che, nello stabilire i presupposti di una tutela minima uniforme per gli autori in tutto il territorio di applicazione della convenzione, esclude che il godimento e l'esercizio dei diritti spettanti all'autore possano essere subordinati ad alcuna preventiva formalità costitutiva (art. 5, comma 2). Anche nel campo dell'*industrial design* il diritto d'autore non può quindi che trovare il suo unico fatto costitutivo nell'atto di creazione dell'opera stessa, nel momento in cui essa viene esteriorizzata in una forma percepibile (art. 6 L.A.).

La tutela autorale richiamata dall'art. 44 CPI, con riferimento all'art. 2, I lett. 10 L.A., è rivolta quindi a tutto ciò che può formare oggetto di una registrazione come disegno o



modello (l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori (...)) art. 31 CPI).

L'attuale disciplina della tutela autorale dei disegni o modelli è invero consona proprio alle particolari modalità realizzative dei prodotti di design industriale in cui sempre profili funzionali si coniugano con quelli estetici.

Va aggiunto che, per l'art. 44 CPI non solo non si prevede infatti alcuna formalità costitutiva, ma l'autore può restare non noto.

Se ciò determina un qualche allentamento di quel particolare legame tra il mondo creativo dell'autore e l'opera, che riflette il suo modo personale ed irripetibile di rappresentare fatti, idee, situazioni e sentimenti, di converso il livello di accesso alla tutela viene innalzato, pretendendosi che le opere di design industriale per accedere alla tutela autorale presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimere in linea generale il proprio orientamento in relazione alla protezione di opere del design sotto il profilo dell'art. 2 n. 10 L.A., che alla personale rappresentazione dell'autore ("carattere creativo") chiede – per evidenti ragioni di tutela della concorrenza- si accompagni un vero e proprio "valore artistico".

E' stato infatti rilevato, in una nota pronuncia di questo Tribunale come la disposizione invocata *"pur riferendosi testualmente ai "disegni industriali" costituisce diretta attuazione dell'art. 17 Dir. 71/98 CE che concerneva sia i disegni bidimensionali che i modelli tridimensionali. Il menzionato art. 17 della direttiva imponeva invero che i disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro fossero ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato e pertanto dovrebbe respingersi quell'opzione interpretativa che giungesse – ancorchè in via di mero fatto - all'esclusione dei modelli tridimensionali dalla norma interna attuativa di tale obbligo, posto che in tal modo si riprodurrebbe sostanzialmente la permanenza per essi del requisito di "scindibilità" già eliminato dal previgente n. 4 dell'art. 2 L.A., conclusione che si porrebbe in inammissibile contrasto con la norma comunitaria. L'ambito di autonomia pur affidato dalla direttiva ai singoli Stati di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli non può essere stato inteso come di tale ampiezza da contraddire le specifiche finalità della direttiva stessa, volta – tra l'altro – a fissare esplicitamente il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, ed in attuazione del quale il legislatore nazionale ha provveduto con il D.Lgsvo 95/01 all'abrogazione del previgente art. 5 R.D. 1411/40 – che escludeva espressamente l'applicabilità delle disposizioni sul diritto d'autore ai modelli e disegni ornamentali – nonché alle modifiche al comma 1 dell'art. 2 L.A. Dunque non possono essere ritenute condivisibili interpretazioni dell'attuale assetto normativo interno che, pur condividendo formalmente l'assetto normativo innanzi accennato, ripropongano sostanzialmente il*



*divieto di cumulabilità della tutela del diritto d'autore con quella oggi rappresentata dagli artt. 31-44 C.P.I. nell'ambito dell'industrial design, tesi in genere fondate sul carattere di serialità e di larga scala produttiva che spesso caratterizzano la commercializzazione di tali prodotti, sulla stretta inerenza dell'aspetto creativo ad esigenze di natura funzionale, alla presenza di forme e caratteristiche funzionali che risulterebbero estranee ai valori estetici e rappresentativi propri delle opere d'arte comunemente riconosciute come tali. Tuttavia, la scelta del legislatore nazionale di delimitare l'applicabilità della tutela del diritto d'autore alla presenza oltre che di un carattere creativo – presupposto comune a tutte le opere protette ai sensi dell'art. 1 L.A. – anche di un “valore artistico” certamente colloca la soglia di tutela ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello. E' nota la perplessità di interpreti e giuristi circa il richiamo a tale presupposto, che sembra richiedere inevitabilmente la formulazione di un giudizio di merito che – oltre ad essere evidentemente in sé di incerta, mutevole e soggettiva individuazione – affiderebbe impropriamente al giudice il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico, quando finora allo stesso giudice nel campo del diritto d'autore si era richiesto il più limitato (e agevole) compito di valutare la sussistenza del presupposto della creatività della forma espressiva dell'opera, certamente suscettibile di influenze soggettive ma di limitata entità. A parere del Tribunale, l'espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l'opera del design posseda caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all'aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti. Al fine di dare per quanto possibile concreto fondamento a tale valutazione - al di là dei giudizi comunque sempre personali ed arbitrari in ordine al valore artistico o meno di un'opera, destinati spesso nel tempo a mutamenti anche radicali – appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva acquista particolare positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici, al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico*



*oggetto. Tale interpretazione consente di delimitare sul piano qualitativo l'effettivo ambito di applicabilità della tutela del diritto d'autore a quei (pochi) oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, prescindendo da indeterminati e soggettivi riferimenti a profili comunicativi e suggestivi che determinerebbero la possibilità di un apprezzamento autonomo dell'oggetto in un ambito strettamente artistico privo di collegamento con le funzionalità d'uso ad esso proprie, in tal modo di fatto riproponendosi la tesi della scindibilità e negando la stessa possibilità di tutela dell'industrial design sotto il profilo del diritto d'autore” (ord. Tribunale Milano 28/11/06; ripresa in ord. Tribunale Milano 29/12/06, est. Marangoni).*

Naturalmente non si tratta di acquisizione del “valore artistico” *ex post*, bensì della sua valutazione, che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale.

Ora, pare al Tribunale che i Moon Boots ben possano fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell'accesso alla tutela prevista dall'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore”, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in relazione agli oggetti d'uso quotidiano.

Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali, ma soprattutto è stato fatto oggetto di una diffusa pubblicazione su monografie riguardanti il design contemporaneo, italiano ed internazionale (docc. 7 e 8 att.).

Se sui Moon Boots si sono espresse le critiche favorevoli di esperti e designer, avendo il prodotto registrato il lusinghiero e vasto gradimento del pubblico, costante nel tempo, appare assolutamente pregnante la circostanza che nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale.

Tutti i dati evidenziati inducono (in sintonia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza: Trib. Milano 28.11.2006 sulla Pantom Chair, Trib. Milano 29.12.06, sulla lampada Arco, Trib. Milano 18.1.07, Trib. Monza 15.7.08, sulle opere di Le Corbusier) a ritenere che i Moon Boots costituiscano a tutti gli effetti un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l'arte, intesa come creativa ed innovativa interpretazione del mondo, nell'ambito del quotidiano.

Deve riconoscersi infatti agli oggetti di design la capacità di esprimere concezioni artistiche della realtà che cambia, di anticipare modalità espressive, subendo tendenze ed influenze di movimenti artistici propri dell'epoca cui appartengono ed in cui sono state realizzate e ad essi contribuendo. Questo sembra essere il valore anche del prodotto di





cui si discute, che condivide con poche centinaia di altri prodotti industriali in tutte le branche del design (a fronte delle migliaia e migliaia di realizzazioni pur creative che si affollano nel panorama della produzione industriale).

Pertanto, pare a questo Tribunale che ai Moon Boots debba essere riconosciuta la tutela autorale che copre tutte le caratteristiche creative che ne costituiscono l'essenza. Secondo lo stesso consulente di parte convenuta, rispetto a prodotti che ne riprendano le analoghe forme (funzionali) massicce, il modello Moon Boots è contraddistinto sostanzialmente da una suola ambidestra a cui è raccordata, senza cuciture a vista, una tomaia che presenta un fascione di elevata altezza avvolgente la zona della punta e quella laterale del piede sino circa in corrispondenza della zona antistante i malleoli, in tale zona essendovi un raccordo con un contrafforte che si sviluppa maggiormente in altezza ad avvolgere parte dell'estremità posteriore del piede. Sono inoltre presenti dei lacci risvoltati su tre coppie di occhielli associate, due in corrispondenza del bordo superiore del fascione ed una del contrafforte; inferiormente la suola presenta una forma ambidestra.

Il modello Anouk delle convenute Anniel presenta tutte le predette caratteristiche, salvo che l'altezza del gambale è ridotta e le coppie di occhielli sono due anziché tre (con effetto estetico pressoché impercettibile, cfr. doc. 21 att.).

Non a caso, il pubblico degli utenti e particolarmente di quelli attenti ai fenomeni della moda, quali i gestori di blog tematici, hanno accolto Anouk con espressioni che non riescono a prescindere dal riferimento al prototipo iconico di Tecnica, usando espressioni quali: *“l'evoluzione dei Moon Boots: adesso si portano bassi”*, *“gli Anouk Boots di Anniel assomigliano a dei Moon Boots, in modo più fine e portano i motivi ed i colori di Anniel”*, *“Anniel è tornata indietro agli iconici Moon Boots”* (docc. 22 e 24 att.).

Siffatta sostanziale identità di forme con il prodotto di Tecnica non viene meno, ai fini del plagio, con il semplice utilizzo del doppio paio di occhielli o con l'uso dei colori e stelline tipici della produzione delle convenute, che non incidono sul complessivo impatto estetico dell'opera tutelata.

Risulta poi destituita di fondamento l'allegazione secondo cui le forme dei Moon Boot siano cadute comunque in pubblico dominio, per essere state universalmente utilizzate: le convenute producono in proposito, oltre al proprio prodotto, solo il modello “Kiss” di Les Priaries de Paris e “Buffalo”, con cui l'attrice ha dimostrato di avere stipulato accordi, o per la cessazione della produzione o per la prosecuzione con pagamento a suo favore di *royalties* (docc. 38-40 att.). Analoghi accordi sono intervenuti anche con altri soggetti che evidentemente commercializzavano calzature riproducenti le caratteristiche dei Moon Boot (docc. 43 e 44), a dimostrazione che Tecnica ha fattivamente impedito la “volgarizzazione” delle forme della sua opera.

Pertanto pare al Tribunale che gli stivaletti Anouk di Anniel interferiscano con l'ambito di tutela autorale riconosciuto ai Moon Boot, di cui costituiscono plagio/contraffazione,



con tutte le conseguenze di cui agli artt. 156 e segg. L.A. in tema di inibitoria, sanzione, distruzione (ex art. 158 L.A.) e risarcimento dei danni.

### **Registrazioni comunitarie per disegno**

Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame della dedotta contraffazione delle privative comunitarie, ma le convenute hanno chiesto dichiararsi la nullità delle stesse sotto il duplice profilo della carenza di novità e di carattere individuale.

Nel merito, come già accennato, l'attrice è titolare di tre registrazioni per modello comunitario n. 001940313-0006, registrato il 31/10/11 (doc. 15 att.) e dei modelli n. 001731159-0002 e 0003 registrati il 13/7/10.

Si tratta di stivaletti dopo-sci a gambale, rispettivamente di altezza bassa e media che richiamano alcune caratteristiche estetiche dei Moon Boots (andamento del fascione, lacci passanti ecc.) facendoli evolvere in modalità più aggraziate, in tessuti di pelle con imbottitura in pelo (anziché poliestere), suola sinistra o destra (e non ambidestra).

Le convenute contestano recisamente la validità della privativa, per mancanza di novità e/o carattere individuale, nonché per la marcata funzionalità tecnica delle caratteristiche di aspetto del prodotto.

Come è noto, il primo requisito è di non identità rispetto alle anteriorità rilevanti, da considerarsi l'una isolatamente dall'altra e confrontate con la privativa azionata, per valutare se sussista un'oggettiva identità di forme, essendo sufficiente anche un modesto gradiente di differenziazione per la sussistenza della novità.

Le convenute, peraltro, fondano la carenza di novità soprattutto in relazione alla rilevanza distruttiva della commercializzazione in Giappone (nel 2008) di stivaletti Anouk, nonché nel 2011 dei prodotti francesi Kiss.

Tuttavia, entrambe le "anteriorità" non presentano quelle caratteristiche evolutive nella forma del piede (con suola non più ambidestra) e dei gambali, più sottili a seguire la forma della gamba, ma sono entrambe riproduzioni pedissequae del modello originario dei Moon Boots, semplicemente a gambale basso.

Pertanto, il gradiente di novità delle privative attoree non risulta anticipato dalle "anteriorità" allegate.

Quanto al requisito principale di protezione, cioè il carattere individuale, è ormai pacifico che lo stesso, introdotto dalle riforme normative imposte dall'adeguamento alla direttiva CE 98/71, risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente ("speciale ornamento"), sicché l'ambito delle forme tutelabili ne risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa da sola orientare le scelte di acquisto del consumatore finale.

Il "carattere individuale" presuppone infatti che la forma sia distinguibile sul mercato per l'utilizzatore informato, che -nel campo che ci occupa- è rappresentato da quell'acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza del settore merceologico di riferimento, in quanto attento alle novità del mercato. Siffatto



utilizzatore, se non coincide con il professionista del settore, è comunque titolare -grazie alle informazioni che possiede, riguardanti i modelli anteriori e l'evoluzione del settore stesso- di elevate capacità, che gli consentono di rilevare compiutamente le differenti caratteristiche dei prodotti.

Certamente tale figura non può invece essere fatta coincidere, come vorrebbe la convenuta, con quella di un consumatore medio scarsamente informato, quale dei blogger (che invece adeguatamente dimostrano la persistente memoria storica ed identificabilità dell'opera).

Trattandosi di prodotti con limitazioni indotte da esigenze funzionali, e quindi con ridotto margine di differenziazione, è necessario che l'impressione di insieme offerta dal modello susciti in un siffatto consumatore un'impressione di evidente dissomiglianza rispetto alle anteriorità rilevanti.

Inoltre la forma protetta deve avere un livello di individualità tale non solo da attirare l'attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l'acquisto. Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d'uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/ modello siffatto carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi i requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, che consenta un'adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini.

Ora, l'attrice, sin dal procedimento cautelare ha chiarito ciò che comunque risulta evidente dall'esame della privativa, e cioè che gli stivali dopo-sci delle private rappresentano una (per Tecnica più che lecita) evoluzione dell'opera originaria, che ne utilizza talune caratteristiche inserendole in uno stivale di camoscio con interno in pelo più tradizionale, che segue l'andamento anatomico di chi li calza.

Pare al Tribunale che siffatta combinazione di elementi conferisca alla registrazione 001731159 un adeguato “carattere individuale” percepibile immediatamente dall'utilizzatore informato.

Ancora maggiori sono i caratteri distintivi del modello 001940313-0006, che alle predette caratteristiche aggiunge un gambale particolarmente basso, con l'estremità superiore della tomaia rifinita da frastagliature, particolarmente evidenti sia quando il bordo è rialzato che quando è ripiegato. È inoltre presente una doppia cucitura mediana posta sulla zona del dorso del piede.

Complessivamente, l'aspetto esteriore del modello in questione presenta un livello di individualità più che percepibile dal consumatore e tale da costituire una ragione di acquisto (anche rispetto ai modelli tutelati dalla privativa Tecnica anteriore).

In conclusione, pare al Tribunale che la domanda riconvenzionale di nullità delle private attoree non sia meritevole di accoglimento.

**Concorrenza sleale**



L'attrice fonda le sue pretese anche sulla violazione delle regole di cui all'art. 2598 c.c. Tuttavia, la prospettiva di illecito concorrenziale, fondata sui medesimi fatti costitutivi, deve ritenersi assorbita dal riconoscimento del plagio contraffazione.

In conclusione, riconosciuto il plagio/contraffazione ex L. 633/41 dell'opera Moon Boots , deve essere inibita la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione degli stivaletti mod. Anuok, con fissazione di penale di euro 250,00 per ogni altro paio che dovesse essere commercializzato dalle convenute a far tempo da trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

L'ordine di distruzione potrà invece essere adeguatamente effettuato all'esito della discovery (salvo accordo tra le parti per un uso alternativo, ad esempio benefico).

Il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza (ipotesi risarcitoria in forma specifica) necessitano l'acquisizione di maggiori dati, per i quali si provvede con separata ordinanza.

Deve attendere gli esiti della "discovery" anche l'esame della domanda di manleva proposta da Coin nei confronti di Anniel s.r.l., fondata sull'obbligo del venditore di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa, che deve ritenersi operativo tutte le volte che l'acquisto dei diritti su un bene venga impedito o reso inefficace dal diritto che un terzo vanta sul bene stesso, anche nell'ipotesi di un diritto di privativa industriale o autorale.

Le spese saranno regolate nella sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande, proposte con atto di citazione notificato il 7/10/13, da Tecnica Group s.p.a. nei confronti di Gruppo Anniel s.n.c. di Simeoni Anna & C., di Anniel s.r.l. e di Gruppo Coin s.p.a.

- A) accerta che le calzature Anouk costituiscono il plagio/contraffazione ex L. 633/41 dell'opera di design industriale Moon Boots;
- B) inibisce la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione degli stivaletti mod. Anuok, con fissazione di penale di euro 250,00 per ogni altro paio che dovesse essere commercializzato dalle convenute a far tempo da trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- C) rigetta le domande riconvenzionali di nullità delle privative per disegno comunitario n. 001940313-0006, registrata il 31/10/11 (doc. 15 att.) e n. 001731159-0002 e 0003 registrati il 13/7/10;
- D) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria sul *quantum*.

Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 5/5/16

Il Presidente  
Dott. Marina Tavassi



Il Giudice rel.  
Dott. Paola Gandolfi



DirittoOdatautore.it

