



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. Claudio Marangoni presidente rel.

dott.ssa Silvia Giani giudice

dott. Pierluigi Perrotti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **22303/2016 R.G.** promossa da:

DIESEL s.p.a. Unipersonale, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

DIESEL FRANCE S.A.S., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

MARNI GROUP s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

MARNI HOLDING s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

OTB s.p.a., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

domiciliate in Milano, viale Regina Margherita 35 , presso lo studio dei procuratori avv.ti Giovanni F,
CASUCCI e Niccolò FERRETTI che le rappresentano e difendono;

attrici



contro:

ZARA ITALIA s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

ZARA HOME ITALIA s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

ZARA HOME ESPANA SA, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

FASHION RETAIL SA, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

TEMPE SA, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

ZARA FRANCE SARL, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

domiciliate in Milano, piazza S. Erasmo 3, presso lo studio del procuratore avv. Bianca Manuela GUTIERREZ che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio ANGELINI del Foro di Roma e all'avv. Silvia GIUDICI del Foro di Milano nonché – limitatamente alle parti FASHION RETAIL SA, TEMPE SA e ZARA FRANCE SARL – all'avv. Domenico DEMARINIS del Foro di Bari e all'avv. Filippo CALDA del Foro di Bologna;

convenute

Oggetto: modelli comunitari.

Conclusioni delle parti:

- per le parti attrici: “In via preliminare:

1. riconoscere la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Milano nei confronti di INDUSTRIA DE DISENO TEXIL S.A. (INDITEX S.A.), ZARA HOME ESPANA S.A. FASHION RETAIL S.A., TEMPE S.A. per le condotte tenute - sia in Italia, sia in tutta la UE - successivamente indicate nel merito in conseguenza della corretta applicazione dell'art. 8.1 Regolamento 1215/12 norma superiore e integrativa, non certo in contrasto, con il Regolamento 6/2002;

2. riconoscere la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Milano nei confronti di ZARA FRANCE SARL per l'accertamento del fatto che la produzione sub doc. 15, nel procedimento civile



cautelare ante causam, dell'accordo transattivo stipulato inter partes nell'anno 2006 non integra comunicazione al pubblico del documento e, per l'effetto, non costituisce né violazione del vincolo di confidenzialità, nè ha arrecato alcun pregiudizio per le convenute;

Nel merito:

3. accertare e dichiarare che la condotta delle convenute di cui in narrativa (avente ad oggetto il pantalone da donna "ZARA" modello "Biker Cerniere", cod. art. 5899/167, cfr. doc. 8.5, 8.7, nonché il sandalo in feltro "ZARA HOME", cod. art. 15049071, cfr. docc. 9.4, 9.5) costituisce violazione dei seguenti disegni e modelli delle attrici:

i. del disegno e modello comunitario n. 002649491-002 depositato il 10.03.2015, registrato il 12.03.2015 (doc. 8.1, 8.3, 8.4 e segg.) avente ad oggetto il pantalone "Jeans" da donna in commercio con il nome "Skinzee-sp" di titolarità di DIESEL, tutelabile anche come disegno non-registrato ai sensi del Reg. 6/2002 (cfr. doc. 8.4, all.1);

ii. del disegno e modello non-registrato di sandalo "Fussbett" (cfr. doc. 9.1, 9.2 e segg.) di titolarità di MARNI;

4. accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalle convenute costituisce, altresì, un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, 2, 3, cod. civ. e per l'effetto,

5. disporre l'immediato ritiro dal mercato e la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà alle attrici di tutti i prodotti e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi delle attrici di cui ai punti precedenti;

6. inibire alle convenute la continuazione degli illeciti di cui sopra, ossia commercializzazione, vendita, importazione, produzione, pubblicizzazione dei prodotti in contestazione;

7. condannare le convenute, ai sensi degli artt. 125 C.P.I. e 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni subiti dalle attrici, nella misura da quantificarsi per l'intero ambito comunitario in corso di causa



a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all'immagine non inferiore ad Euro 50.000,00;

8. fissare ai sensi dell'art. 131, 2°co., CPI, una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta dalle convenute alle attrici per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti e di Euro 1.000,00 per ogni prodotto importato, venduto, offerto al pubblico o commercializzato, o comunque, distribuito in spregio alla decisione di codesto Tribunale;

9. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", nonché su due riviste di settore come "Vogue" ed "ELLE", che saranno indicate in prosiegua di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, le attrici a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alle convenute, nonché sui siti internet delle convenute (<http://www.zara.com>, <http://www.zarahome.com>, <http://www.inditex.com>, <https://www.tempe.es/>) in lingua italiana ed inglese.

10. Accertare che la produzione sub doc. 15, nel procedimento civile cautelare ante causam, dell'accordo transattivo stipulato inter partes nell'anno 2006 non integra comunicazione al pubblico del documento e, per l'effetto, non costituisce né violazione del vincolo di confidenzialità, nè ha arrecato alcun pregiudizio per le convenute;

In via subordinata:

11. accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa da parte delle convenute nei confronti delle attrici e, conseguentemente, condannare le medesime, ex art. 2041 c.c., ad indennizzare le attrici



della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia.

In via istruttoria:

12. disporre l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio relativo alla precedente fase di descrizione ante causam (procedimento R.G. 67269/2015, G.D. Pres. dott.ssa Tavassi) custodito presso la Cancelleria della Sezione Specializzata in Materia di Impresa di codesto Ill.mo Tribunale;

13. chiedere all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza, nonché alla corrispondente competente Autorità spagnola, di ricevere la documentazione pertinente alle importazioni effettuate dalle convenute dal 2015 ad oggi;

14. disporre, l'esibizione dei libri e delle scritture contabili delle convenute ex artt. 210 c.p.c. e 121 CPI dal 2015 ad oggi (tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, ordini, documenti di trasporto, importazione e sdoganamento, bolle di consegna, archivi ed inventari cartacei e/o computerizzati e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite in tutta la UE dei prodotti in contestazione in imitazione dei modelli originali DIESEL e MARNI, segnatamente pantalone ZARA e sandalo ZARA HOME recante i codici 5999/167 e 5940/071 o diversamente denominati), nonché il fatturato realizzato dalle convenute, in tutta la UE, e i relativi utili; nonché, ai sensi dell'art. 121bis CPI, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale in possesso delle controparti, dal 2015 ad oggi;

15. disporre C.T.U. contabile diretta alla quantificazione del danno patito, in tutta la UE, dalle attrici;

16. disporre, ai sensi degli artt. 121 e 121bis CPI, che vengano fornite dalle convenute e dai terzi eventualmente implicati, la cui identità emerga in seguito all'istruttoria, tutte le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti di cui è causa illecitamente prodotti, importati e



commercializzati in violazione dei diritti di privativa delle attrici, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121bis, 2° co., CPI. A tal fine, si indicano quale soggetto da interrogare – riservandoci di individuarne ulteriori – i legali rappresentanti pro tempore delle convenute, che in particolare dovranno dichiarare:

- i) nome ed indirizzo dei produttori, distributori ed importatori;
- ii) identità di eventuali altri soggetti detentori dei prodotti in contestazione, nonché del materiale pubblicitario;
- iii) quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché relativo prezzo, in tutta U.
- iv) costi d'impresa relativi alla commercializzazione dei prodotti de quibus e utile netto relativo agli stessi.

17. Ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

A. “DCV che la dichiarazione (del 24.02.2017 a firma della dott.ssa Deborah Salbego in qualità di Global of ADV and E-commerce production) di cui al doc. 43.A (e relativi allegati B,C) che si esibisce al teste è vera e vero il suo contenuto”.

Si indica quale teste la dott.ssa Debora Solbego in qualità di Global of ADV and E-commerce production c/o DIESEL S.P.A.

B. “DCV che le mail di cui al doc. 43.D [che si esibisce al teste] è stata inviata [RECTIUS, sono state inviate] da Luigi Bottani (ufficio stampa DIESEL) alla casa editrice Condè nast in data 14.01.2015 e alla giornalista Chiara Ficola del settimanale di “D” de la Repubblica il 24.10.2015 [RECTIUS, 2014] con allegato il file pdf denominato “DIESEL SS15 PRE-COLLECTION LOOKBOOK” raffigurante, tra gli altri il pantalone Skenzee-Sp come allegato per estratto al doc. 43.b che si esibisce al teste”.

Si indica quale teste la dott.ssa Elena Piccinni Global Press & Pr Manager Diesel, c/o DIESEL S.P.A.



C. “DCV che la dichiarazione di cui al doc. 45.A che si esibisce al teste (a firma del dott. Manuel Barreca, in qualità di Business Controlling Director di Diesel S.p.a. Group del 21.02.2017) è vera e vero il suo contenuto”.

Si indica quale teste da escutere il dott. Manuel Barreca, in qualità di Business Controlling Director di Diesel S.p.a. Group.

D. “DCV che la dichiarazione di cui al doc. 8.4 e relativi allegati 1-6 che si esibisce al teste (a firma del dott. Nicola Giorgi del 21.10.2015) è vera e vero il suo contenuto”.

Si indica quali testi da escutere il dott. Nicola Giorgi in qualità di ex VP Global Marketing Diesel e il dott. Stefano Iesurum, in qualità di Responsabile Ufficio Legale Diesel S.p.a.

E. “DCV che la dichiarazione di cui al doc. 47 che si esibisce al teste (del 22.02.2017, a firma del dott. Stefano Tosin in qualità di Direttore Finanziario di Marni Group S.r.l.) è vera e vero il suo contenuto”.

Si indica quale teste da escutere il dott. Stefano Tosin in qualità di Direttore Finanziario di Marni Group S.r.l.

F. “DCV che la dichiarazione del 26.10.2015, di cui al doc. 9.2 (e relativi allegati 1-7), a firma del dott. Andrea Baldo, in qualità di Direttore Generale di Marni Group s.r.l. è vera e vero il suo contenuto”.

Si indica quali testi da escutere il dott. Andrea Baldo, in qualità di Direttore Generale di Marni Group s.r.l., nonché il dott. Ubaldo Minelli, in qualità di Amministratore Delegato di MARNI GROUP S.r.l.

In ogni caso:

18. condannare le convenute al rimborso di onorari, diritti e spese anche generali del 15%, IVA e cpa e spese di CTU sia della fase di descrizione ante causam sia del presente giudizio di merito (con specifico diritto delle attrici di ripetere, dalle convenute, le somme già pagate al CTU nella fase cautelare ante causam).”

- per le parti convenute: “A. In via preliminare:



1) accertare e dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti di Industria De Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.), Zara Home España S.A., Fashion Retail S.A., Tempe S.A. e Zara France SARL;

2) in via subordinata, accertare e dichiarare la mancanza di giurisdizione sulle condotte contestate che si siano verificate al di fuori del territorio italiano;

B. Nel merito:

3) respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendone nel miglior modo le convenute;

C. Nel merito, in via riconvenzionale:

4) per quanto riguarda il modello non registrato relativo alla ciabatta “Fussbett”:

accertato il mancato assolvimento da parte delle attrici dell’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 del Reg. 2002/06 e dell’onere di individuazione del carattere individuale del modello non registrato nonché, e comunque, l’assenza di carattere individuale e/o novità in virtù delle anteriorità di modelli agli atti, accertarne e dichiararne la nullità;

in subordine, accertata la presenza di differenze oggettive e materiali tra il modello non registrato della ciabatta delle attrici e la ciabatta delle convenute, dichiarare che questa ultima non è il risultato di una copiatura e comunque produce un’impressione diversa dal modello non registrato della ciabatta delle attrici;

5) per quanto riguarda il modello non registrato relativo al pantalone “Skinzee-SP”:

accertato il mancato assolvimento da parte delle attrici dell’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11 del Reg. 2002/06 e dell’onere di individuazione del carattere individuale del modello non registrato nonché, e comunque, l’assenza di carattere individuale e/o novità in virtù delle anteriorità e in particolare del modello Clarino, accertare e dichiararne la nullità;



in subordine, accertata la presenza di differenze oggettive e materiali tra il modello non registrato delle attrici e il pantalone delle convenute, dichiarare che questo ultimo non è il risultato di una copiatura e comunque produce un'impressione diversa dal modello non registrato delle attrici;

6) per quanto riguarda il modello comunitario registrato n. n. 002649491-002:

accertare l'assenza di carattere individuale e/o novità in virtù delle anteriorità e in particolare del modello Clarino e dichiararne la nullità;

in subordine, accertata la presenza di differenze tra il modello registrato delle attrici e il pantalone delle convenute, dichiarare che questo ultimo, agli occhi di un utilizzatore informato produce un'impressione diversa dal modello registrato delle attrici;

D. In ogni caso:

7) condannare le società Diesel S.p.A., Marni Group S.r.l., Marni Holding S.p.A. e OTB S.p.A., Diesel France sas a rifondere alle convenute compenso professionale e spese vive, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge sia della fase di descrizione sia del presente giudizio di merito.”

Motivi di fatto e di diritto

1. Le parti attrici hanno agito congiuntamente in quanto OTB s.p.a. è proprietaria al 100% di DIESEL s.p.a. Unipersonale e di DIESEL FRANCE S.A.S. nonché al 60% di MARNI HOLDING s.r.l., che a sua volta è proprietaria al 100% di MARNI GROUP s.r.l.

Esse hanno convenuto in giudizio le convenute ZARA ITALIA s.r.l. di cui è proprietaria INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), ZARA HOME ITALIA s.r.l. di cui è proprietaria ZARA HOME ESPANA SA che a sua volta è di proprietà al 100% di INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA); hanno inoltre convenuto in giudizio FASHION RETAIL SA e TEMPE SA di cui INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA) è proprietaria nonché ZARA FRANCE SARL.

Le società attrici hanno dedotto la titolarità in capo a DIESEL del disegno comunitario n. 2649491-002 depositato in data 10.3.2015 relativo ad un pantalone *jeans* per donna – in commercio denominato



“SKINZEE-SP2” – tutelabile anche quale modello non registrato che risulterebbe essere stato abusivamente riprodotto nelle forme del pantalone *jeans* denominato “BIKER CERNIERE” posto in vendita presso la catena di negozi ZARA.

In particolare risulterebbero abusivamente riprodotti il taglio *slim* della gamba, le cuciture oblique e longitudinali, le rifiniture delle tasche e la particolare collocazione delle cerniere (in corrispondenza delle tasche frontali), elementi caratterizzanti il disegno depositato.

Hanno altresì dedotto che MARNI GROUP s.r.l. nel gennaio 2014 aveva divulgato il modello di sandalo invernale denominato “Fussbet” – caratterizzato dalla forma incrociata ed in feltro grigio - da ritenersi a sua volta tutelabile quale modello non registrato. La catena di negozi ZARA HOME aveva posto in commercio un identico sandalo in feltro in violazione dei diritti derivanti dal modello non registrato.

A seguito di procedimento cautelare svoltosi *ante causam* era stata adottata da questo Tribunale in data 4.3.2016 ordinanza confermativa di precedente decreto emesso *inaudita altera parte* richiesto dalle parti attrici (ad eccezione di DIESEL FRANCE S.A.S.) nei confronti delle convenute mediante il quale era stata disposta la descrizione dei prodotti contestati come innanzi menzionati.

Le società attrici hanno chiesto che venisse accertata la contraffazione del modello registrato relativo alla forma del pantalone *jeans* innanzi menzionato nonché del modello non registrato corrispondente al sandalo “Fussbet”, dell’illecito concorrenziale di cui al n. 1 dell’art. 2598 c.c. per imitazione servile e comunque dei nn. 2 e 3 della medesima disposizione in relazione all’appropriazione di pregi e del lavoro altrui posto in essere dalle stesse convenute mediante la commercializzazione dei prodotti contestati. Hanno chiesto altresì le misure conseguenti a tale accertamento ed il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Hanno inoltre svolto domanda affinché il Tribunale dichiarasse che la produzione in giudizio dell’accorso transattivo stipulato nel 2006 tra DIESEL s.p.a. Unipersonale, DIESEL FRANCE S.A.S.



da una parte e ZARA FRANCE SARL e INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA) dall'altra non aveva integrato diffusione al pubblico di tale documento e dunque non era stata posta in essere alcuna violazione del vincolo di confidenzialità o altro pregiudizio in danno delle convenute.

Le società convenute – tutte costituite depositando memoria comune – hanno eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito – anche quale Tribunale dei marchi e dei disegni comunitari – in relazione alla richiesta di accertamento relativo alla violazione dell'accordo di riservatezza, posto che l'art. 6 di tale accordo affidava al giudice francese (Tribunal de Commerce de Paris) la risoluzione di ogni controversia ad esso afferente.

Analoga eccezione hanno sollevato in relazione all'evocazione in giudizio di ZARA HOME ESPANA SA, di INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), di FASHION RETAIL SA e di TEMPE SA per condotte ad esse non direttamente riconducibili e comunque in relazione a provvedimenti aventi effetto panauropeo in relazione a fatti non avvenuti sul territorio italiano. L'eventuale applicazione – sostenuta dalle attrici – dell'art. 8.1. Reg. 6/02 al fine di fondare una giurisdizione transfrontaliera nei confronti delle società aventi sede all'estero sarebbe in conflitto con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE.

Nel merito, hanno contestato l'effettiva sussistenza di un valido modello non registrato del sandalo di parte attrice, in quanto di forma assolutamente classica e banale; in ogni caso sarebbero rilevabili elementi differenzianti i contrapposti prodotti, con esclusione dunque anche dell'ipotesi di contraffazione.

Analogamente il modello registrato n. 264941-002 dei pantaloni *jeans* non potrebbe ritenersi valido, difettando un'impressione generale di esso atta a differenziare le sue forme da quelle correnti nel commercio.

Hanno concluso dunque per il rigetto delle domande avversarie.



2. Appare necessario affrontare in via preliminare la questione relativa all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalle parti convenute in relazione alle domande svolte dalle attrici nei confronti di ZARA HOME ESPANA SA, INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), FASHION RETAIL SA e TEMPE SA, fondata sul fatto che esse non sarebbero coinvolte nella violazione dei diritti delle parti attrici integrata dalla vendita sul territorio nazionale di 197 esemplari di pantaloni *jeans* e di 40 sandali posta in essere dalle sole ZARA ITALIA s.r.l. e ZARA HOME ITALIA s.r.l.

L'eccezione è infondata.

Come già rilevato nell'ordinanza che ha confermato il provvedimento di descrizione adottato *ante causam*, appare applicabile nel caso di specie l'art. 82, comma 1 Reg. 6/02 in relazione alle società convenute aventi sede in Italia, tenuto conto dunque del luogo del domicilio di esse.

Per ciò che attiene alle altre società aventi sede in Spagna la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell'art. 8, comma 1, n. 1) Reg. 1215/12, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all'art. 4, comma 1 di tale regolamento – un soggetto domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

Non può dubitarsi dell'opportunità della trattazione unitaria della controversia in relazione alle domande di contraffazione svolte dalle attrici dei modelli comunitari registrati e non oggetto della presente causa, tenuto conto che le società spagnole risultano operative in segmenti della stessa catena produttiva e commerciale conclusasi con l'offerta in vendita sul territorio nazionale dei prodotti contestati.

3. Ciò posto, devono dunque essere affrontate nel merito le questioni relative alla validità dei modelli comunitari registrati e non dedotti in giudizio dalle parti attrici - validità contestata in relazione sia



all'aspetto dei pantaloni *jeans* oggetto del disegno comunitario n. 2649491-002 che rispetto al disegno non registrato relativo all'aspetto del sandalo in feltro.

Come è noto la valutazione della sussistenza dei presupposti di validità di un disegno registrato – in riferimento al carattere individuale che essa deve possedere - va svolta ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore informato di cui all'art. 6 Reg. 6/02, soggetto da individuarsi in una nozione intermedia tra quella di consumatore medio e quella di una persona competente in materia in quanto essa *“indica un utilizzatore dotato non già di un'attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato”* (v. Corte Giustizia CE 20.10.2011, causa C-281/10 P, PepsiCo Inc./Gruppo Promer Mon Graphic SA, punto 53).

Va altresì rilevato in via generale che appare profilo rilevante ai fini del giudizio di validità del disegno in questione anche la considerazione del margine di libertà nei limiti del quale il creatore del disegno ha potuto sviluppare le forme registrate (art. 6, comma 2 Reg. 6/02), che nel settore in questione non risulta tanto influenzato da particolari esigenze funzionali di progettazione – nel caso di specie sostanzialmente definite genericamente dalla conformazione anatomica del corpo umano – quanto piuttosto dal carattere estremamente affollato del settore dell'abbigliamento (in particolare dei pantaloni *jeans*).

In effetti il margine di libertà del creatore in tale settore appare di fatto condizionato dalla presenza di un numero relevantissimo di forme concorrenti, volte a determinare un affollamento di prodotti dotati di caratteristiche simili, sicchè anche differenze modeste ma comunque percepibili da un soggetto competente (utilizzatore informato) come differenziate rispetto alle forme note possono giustificare la validità della privativa.

In tale contesto deve dunque essere verificato se l'aspetto complessivo del prodotto possa ritenersi comunque caratterizzato da elementi esteriori che diano una connotazione di inusualità ad esso, al di là



degli elementi strettamente funzionali o necessitati, che l'utilizzatore informato, prescindendo dagli elementi comuni di prodotti simili, può apprezzare quali caratteristiche arbitrarie o comunque suscettibili di apportare apprezzabili differenze dalle forme conosciute del prodotto.

Tanto più la libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato.

3.1 Quanto al disegno comunitario n. 2649491-002, ritiene il Collegio che non sussistano i motivi di nullità dedotti dalle convenute.

L'aspetto di tale modello di pantalone *jeans* risulta caratterizzato – secondo le parti attrici – da un complesso di elementi costituiti dal taglio *slim* della gamba, dalle cuciture oblique e longitudinali, dalle rifiniture delle tasche e dalla particolare collocazione delle cerniere (in corrispondenza delle tasche frontali).

I modelli di pantaloni che le parti convenute hanno allegato al fine di dare conto della carenza dei presupposti di validità del disegno registrato non possono ritenersi idonei – sulla base dei criteri innanzi sommariamente enunciati – a superare la presunzione di validità del disegno comunitario n. 2649491-002 di cui all'art. 85 Reg. 6/02.

Anche a prescindere dalle questioni relative alla effettiva datazione delle anteriorità versate in atti, va rilevato che nessuna di esse anticipava gli elementi da ritenersi caratterizzanti il disegno registrato che, applicati ad un pantalone *jeans* a forma affusolata ed aderente, ne definiscono l'aspetto esteriore nella combinazione tra le cuciture oblique longitudinali presenti su ciascuna delle gambe e le cerniere lampo accoppiate, una sostanzialmente orizzontale (o leggermente obliqua verso il lato esterno) alla quale se ne aggiunge un'altra sostanzialmente verticale che si allunga sulla gamba del pantalone verso il basso e che accompagna l'andamento della cucitura obliqua. Tale ulteriore cerniera lampo può ritenersi elemento di particolare rilevanza, posto che apparentemente essa non sembra svolgere alcuna effettiva



funzione pratica – cioè quella di chiudere una tasca, posizionata lungo la coscia del pantalone – e che dunque è chiamata a svolgere una principale funzione estetica in combinazione con gli altri elementi citati.

La considerazione del pantalone modello *Clarino* – che peraltro appartiene alla particolare tipologia dell'abbigliamento tecnico per motociclisti – rivela la sola presenza delle cuciture oblique, senza alcuna anticipazione delle cerniere lampo così come raffigurate nel disegno registrato, così definendo un'impressione generale diversa e non confondibile con il disegno in questione.

Anche il modello riconducibile al *brand* D&G (doc. 24 conv.) non può ritenersi rilevante, risultando tale modello di *jeans* caratterizzato solo da una doppia serie di cuciture che scendono lungo la gamba del pantalone.

Ancor meno raffrontabili – e dunque spiccatamente diversi – risultano gli altri modelli di pantalone prodotti in atti dalle parti convenute.

3.2 Ritiene altresì il Collegio di confermare la valutazione di indebita interferenza del modello di pantalone delle parti convenute denominato *jeans "Biker Cerniere"* ed oggetto del provvedimento di descrizione adottato *ante causam*.

La visione d'insieme di tale modello di pantalone – pur in presenza di qualche (irrilevante) differenza – riproduce l'impressione d'insieme propria del modello registrato come innanzi individuata, e cioè la combinazione inusuale tra le cuciture oblique e longitudinali accoppiate a cerniere lampo poste in maniera del tutto originale, con particolare riferimento – come già detto - a quelle sostanzialmente verticali posizionate più in basso lungo la coscia. In tale contesto – come già rilevato in sede cautelare – il fatto che le cuciture oblique siano interrotte da una cucitura obliqua, la diversa dimensione delle cerniere, l'assenza delle cerniere sul fondo delle gambe del pantalone costituiscono elementi secondari che non incidono in maniera sostanziale nell'attribuire al modello delle convenute un'autonoma



identità tale da differenziare in maniera apprezzabile per l'utilizzatore informato il suo aspetto esteriore da quello rappresentato nel disegno registrato.

3.3. Per ciò che riguarda il disegno non registrato relativo al sandalo in feltro di cui le parti attrici reclamano tutela devono svolgersi le seguenti considerazioni.

In primo luogo dalla documentazione in atti si evince che effettivamente la data di divulgazione al pubblico del modello di sandalo *Fussbett* di parte attrice (doc. 9.1 attr.) può ricondursi al 15.2.2014, data in cui esso sarebbe stato inserito nel catalogo pubblicato anche in siti *web* mentre nel giugno dello stesso anno esso è stato fornito alla rete vendita nazionale e di altri paesi della Comunità Europea (doc. 9.2. attr.).

Le parti attrici hanno sostenuto la tutelabilità di tale modello di sandalo quale modello non registrato – e dunque ai sensi dell'art. 11 Reg. 6/02 per la durata di tre anni dalla data di prima divulgazione di esso – in ragione della peculiare impressione generale di tale modello di sandalo, indicate nel motivo ad incrocio della parte superiore, nel cinturino posteriore con fibbia, nel materiale di cui esso è composto (feltro), nella suola monoblocco in gomma nera avente linee morbide che poggia su di una lastra a forma di battistrada di pneumatico usurato.

Ritiene il Collegio che debba essere confermata la validità di tale disegno non registrato.

Se nel caso di modelli di sandali il riferimento ad ristretto margine di libertà dell'autore delle forme può avere una maggiore rilevanza al fine di valutare la sussistenza del carattere individuale del disegno da parte dell'utilizzatore informato – trattandosi di prodotto oggetto di una certa standardizzazione nella sua forma ed in alcuni elementi tipici, anche aventi valenza funzionale – deve ritenersi che l'aspetto del sandalo Marni presenti sufficienti elementi di rilievo al fine di confermarne la diversa impressione generale nel settore.

Anche a prescindere da ogni valutazione circa la datazione effettiva dei modelli di sandalo versati in atti dalle parti convenute, appare evidente al Collegio che non vi sono anteriorità rilevanti che possano



considerarsi anticipatrici del modello di sandalo in questione, che è realizzato in feltro grigio – con vocazione ad un uso invernale – e che presenta un determinato motivo di intreccio della fasce nella parte superiore con cinturino posteriore dotato di fibbia.

Tale modello può dunque godere della tutela triennale propria del disegno non registrato.

3.4 Il raffronto tra il modello di sandalo delle parti attrici con le forme di quello prodotto e commercializzato dalle convenute dimostra in maniera del tutto evidente l'indebita interferenza delle forme.

Nel prodotto delle convenute risultano ripresi tutti gli elementi caratterizzanti del modello delle attrici, tanto da rendere di fatto non distinguibili i due prodotti tra loro per il consumatore che non sia posto in grado di procedere ad un confronto contestuale e diretto dei due modelli.

Le differenze tra di essi enfatizzate dalle parti convenute risultano di minima rilevanza e del tutto irrilevanti al fine di poter effettivamente conferire al modello delle convenute a sua volta un'impressione generale diversa dal modello delle attrici.

4. Deve dunque essere confermata la contraffazione del disegno comunitario n. 2649491-002 relativo al modello di pantalone *jeans* di cui DIESEL s.p.a. è titolare nonché del disegno non registrato del modello di sandalo in feltro *Fussbett* innanzi descritto.

Dette violazioni appaiono del tutto assorbenti anche delle ipotesi di concorrenza sleale dedotte dalle attrici, non caratterizzate in fatto da autonomi profili di illiceità.

Va dunque disposta l'inibitoria all'ulteriore produzione, importazione, commercializzazione ed offerta in vendita del modello di pantalone *jeans* delle parti convenute denominato "*Biker Cerniere*" – o comunque denominato – mentre analoga inibitoria non può essere concessa per il modello di sandalo in feltro in ragione della scadenza della privativa triennale.



Va altresì disposto il ritiro dal commercio dei pantaloni *jeans* delle parti convenute e fissata penale di € 200,00 per ogni esemplare di tale capo d'abbigliamento prodotto, importato o commercializzato in violazione dell'inibitoria comminata.

5. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo passivo e territoriale di tali misure deve rilevarsi che rispetto al pantalone *jeans* denominato "*Biker Cerniere*" esso risulta commercializzato dal Gruppo Inditex, e in particolare nei negozi ZARA ITALIA s.r.l. e sul *web* mediante il sito *e-commerce* gestito da FASHION RETAIL SA, mentre il sandalo in feltro risulta commercializzato da TEMPE SA tramite i negozi di ZARA HOME ITALIA s.r.l.

ZARA ITALIA s.r.l. è di proprietà al 100% del suo capitale di INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), mentre ZARA HOME ITALIA s.r.l. è di proprietà al 100% di ZARA HOME ESPANA SA il cui capitale sociale è al 100% di INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA).

Se le società ZARA ITALIA s.r.l. e ZARA HOME ITALIA s.r.l. hanno sede nel territorio nazionale, le altre società innanzi menzionate hanno sede in Spagna e fanno capo alla capogruppo INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA).

Le parti attrici hanno chiesto che la contraffazione del disegno registrato e di quello non registrato innanzi accertata sia pronunciata anche nei confronti delle menzionate convenute aventi sede al di fuori del territorio nazionale e che esse siano altresì condannate al risarcimento del danno determinato sia in Italia che in tutto il territorio comunitario, con provvedimenti dotati di efficacia transfrontaliera nell'ambito dell'UE.

Se la questione relativa alla giurisdizione del giudice nazionale è già stata innanzi affrontata in via preliminare, deve ora affrontarsi la contestata sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale – quale Tribunale dei disegni e modelli comunitari – in relazione alle condotte svolte dalle convenute aventi sede in Spagna anche per i medesimi fatti di contraffazione eseguiti sul territorio comunitario, diversi da quelli accertati nel territorio nazionale.



L'ampio dibattito intercorso tra le parti in corsi di causa risulta essere sostanzialmente superato da recenti decisioni della Corte di Giustizia UE (Corte Giustizia UE, sentenza 27.9.2017 nei casi riuniti C-24/16 e C-25/16, Nintendo/BigBen).

La Corte di Giustizia in un caso del tutto analogo ha affermato che il Reg. 6/02 sui disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'art. 6, punto 1, Reg. 44/01 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull'articolo 82, paragrafo 1, Reg. 6/02 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1 – nel caso qui in esame sull'analogo art. 8, comma 1, n. 1) Reg. 1215/12 - in combinato disposto con l'art. 79, paragrafo 1, Reg. 6/02, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'art. 89, paragrafo 1, e all'art. 88, paragrafo 2, Reg. 6/02, che coprono anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione europea.

Se dunque ciò conferma la competenza di questo Tribunale dei disegni e modelli comunitari all'adozione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 89 Reg. 6/02, in conformità alle norme nazionali, analoga conclusione deve raggiungersi per ciò che attiene anche al risarcimento del danno.

Invero tale misura – che costituisce domanda accessoria a quella di accertamento di contraffazione, fondata nel caso di specie sulla competenza del Tribunale dei disegni e modelli comunitari fissata dal comma 1 dell'art. 83 Reg. 6/02 – può ritenersi compresa nell'ambito dell'art. 88 Reg. 6/02, che al comma 2 rinvia alla legge nazionale del Tribunale adito ed alle sue norme di diritto internazionale privato.



Dato atto che il diritto internazionale privato degli Stati membri, per quanto concerne le norme sul conflitto delle leggi applicabili, in materia civile e commerciale, alle obbligazioni extracontrattuali, comprese quelle nascenti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, è stato unificato con l'adozione del regolamento n. 864/2007 (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Ergo Insurance e Gjensidige Baltic, [C-359/14 e C-475/14](#)), tale rinvio, nella parte in cui concerne il diritto internazionale privato, dev'essere interpretato come relativo alle disposizioni di detto regolamento (v. punto 93 Corte Giustizia UE, sentenza 27.9.2017, cit.).

L'applicazione dell'art. 8, comma 2, Reg. 864/07 – che mira a garantire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e l'applicazione uniforme di detto regolamento in tutti gli Stati membri – in un contesto in cui ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione che rientrano nella nozione di atti di «utilizzazione», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, Reg. 6/2002, compiuti in diversi Stati membri, impone che per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto (v. punti da 99 a 103 Corte Giustizia UE, sentenza 27.9.2017, cit.).

Sulla base dell'applicazione alla fattispecie in esame di tali criteri la legge applicabile al risarcimento del danno relativo ad atti di contraffazione non avvenuti nel territorio nazionale ed addebitabili alle società spagnole – diverse dalle forniture che hanno dato luogo alla contraffazione commessa sul territorio nazionale - dovrà essere quella spagnola.

6. Per ciò che attiene alla domanda relativa al riconoscimento della giurisdizione del Tribunale adito nei confronti della convenuta ZARA FRANCE SARL in relazione alla domanda svolta per l'accertamento del fatto che la produzione *sub* doc. 15, nel procedimento civile cautelare *ante causam*,



dell'accordo transattivo stipulato tra tale soggetto e la convenuta INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX SA) da una parte e le attrici DIESEL s.p.a. e DIESEL FRANCE S.A.S. nell'anno 2006 non avrebbe integrato comunicazione al pubblico del documento e dunque lesione alcuna al vincolo di confidenzialità ivi previsto, ritiene questo Tribunale che sussista il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale in relazione all'art. 6 di tale convenzione.

In effetti le parti della transazione hanno espressamente devoluto al Tribunal de Commerce de Paris ogni controversia legata alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione dell'accordo stesso – comprensivo della clausola di riservatezza in questione – né la risoluzione della questione relativa alla produzione nella fase cautelare *ante causam* di tale documento rivela alcuna eventuale e rilevante forma di collegamento così stretto con la materia propria e principale della presente causa da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica anche relativamente a tale questione. Essa invero risulta inerente al rispetto o meno delle pattuizioni dell'accordo transattivo stipulato per tutt'altra questione, non sussistendo dunque alcun rischio di presunta incompatibilità tra decisioni fondate su fatti del tutto diversi e tenuto anche conto dell'irrilevanza di tale produzione documentale nel complesso delle vicende oggetto delle domande principali delle attrici.

7. La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo istruttorio in ragione dell'attività necessaria ai fini dell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione del danno risarcibile per ciò che attiene alla produzione, esportazione, importazione e commercializzazione dei modelli di pantalone *jeans* e di sandalo in feltro ritenuti in contraffazione dei diritti spettanti alle società attrici.

L'ammissione delle relative istanze istruttorie delle parti è rimessa alla separata e contestuale ordinanza che provvede sulla rimessione in istruttoria della presente causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando su parte delle domande svolte dalle parti,

1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione all'accertamento richiesto dalle



parti attrici del fatto che la produzione sub doc. 15, nel procedimento civile cautelare *ante causam*, dell'accordo transattivo stipulato nell'anno 2006 non integrerebbe comunicazione al pubblico del documento e dunque violazione del vincolo di confidenzialità stabilito in tale accordo, risultando a tal fine competente il Tribunal de Commerce de Paris;

2) respinte le domande di accertamento della nullità del disegno comunitario n. 2649491-002 di cui è titolare nonché del disegno non registrato relativo al sandalo in feltro *Fussbett* svolte dalle parti convenute, in parziale accoglimento delle domande svolte dalle attrici DIESEL s.p.a. Unipersonale, DIESEL FRANCE S.A.S., MARNI GROUP s.r.l., MARNI HOLDING s.r.l. e OTB s.p.a. accertata la contraffazione del disegno comunitario n. 2649491-002 e del disegno non registrato relativo al sandalo in feltro *Fussbett* integrata dalla produzione, importazione e commercializzazione rispettivamente del modello di pantalone *jeans* denominato "*Biker Cerniere*" – o comunque denominato - e del modello di sandalo in feltro di cui in atti da parte delle convenute ZARA ITALIA s.r.l., ZARA HOME ITALIA s.r.l., INDUSTRIA DE DISENO TEXIL SA (INDITEX SA), ZARA HOME ESPANA SA, FASHION RETAIL SA e TEMPE SA, inibisce a tutte tali convenute la prosecuzione di tali attività limitatamente al modello di pantalone *jeans* denominato "*Biker Cerniere*" su tutto il territorio dell'Unione Europea;

3) ordina il ritiro dei prodotti contestati da tutto il territorio dell'Unione Europea e fissa a titolo di penale la somma di € 200,00 per ogni singolo prodotto commercializzato in violazione dell'inibitoria così comminata;

4) respinge le domande di concorrenza sleale avanzate dalle parti attrici;

5) dispone la prosecuzione della causa in relazione alle ulteriori domande svolte dalle parti attrici come da separata ordinanza.

In Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

