

N. R.G. 39803/2024 + 40020/2024



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

## Sezione specializzata in materia di impresa A

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati

Silvia Giani Presidente relatore

Edmondo Tota Giudice

Mariachiara Vanini Giudice

nel procedimento per reclamo, iscritto al n.r.g. 39803/2024, riunito con il n.r.g  
40020/2024, promosso da[REDACTED] COM DI [REDACTED] (C.F. [REDACTED])  
reclamante

e da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e

[REDACTED] SRL (C.F. 04185430248),

reclamanti

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] VIA [REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED])  
[REDACTED]  
reclamata

ha emesso la seguente

## ORDINANZA

Il procedimento cautelare. La prima fase

1.1. [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] hanno agito in via cautelare nei confronti della società [REDACTED] Via [REDACTED] s.r.l. e dell'impresa individuale [REDACTED] com di [REDACTED] rispettivamente nella qualità di produttore e distributore, chiedendo:

(a) inibirsi la produzione, il commercio, l'offerta in vendita e la pubblicità della libreria e porta piante "Da Vinci" per contraffazione del modello internazionale

DM/060 268, oltre che per plagio dell'opera d'arte "Sapiens" e, in subordine, per concorrenza sleale *ex art.* 2598, nn. 1, 2, 3 c.c.; (b) ordinarsi il ritiro dal commercio dei medesimi modelli; (c) fissarsi una somma a titolo di penale (d) inibirsi alla sola resistente [REDACTED] Via [REDACTED] s.r.l. l'utilizzo degli *hashtag* "sapiensbookcase", "sapiensbook" e "sapiensbooktower" nei propri *social network* "Instagram" e "Linkedin" e, in generale, sul proprio sito *web* in quanto contraffazione del marchio europeo denominativo "Sapiens" n. 0174485517, oltre che utilizzo non autorizzato del titolo dell'opera dell'*industrial design* "Sapiens" e atto di concorrenza sleale. Le medesime hanno allegato che:

- [REDACTED] figlia del noto *designer* Bruno [REDACTED] è titolare del *design* internazionale DM/060268, avente ad oggetto il modello di libreria denominato "Sapiens", progettato dal di lei padre;
- la società [REDACTED] s.r.l. è licenziataria esclusiva del modello e del marchio denominativo "Sapiens" (docc. 5 e 5 bis); il modello registrato riguarda una libreria autoportante, in metallo, la cui "essenza estetica" è data dalla combinazione degli elementi A+B+C, dove A è la colonna verticale, B la base laminare quadrata su cui poggia la colonna e C sono le sottili mensole "simmetriche" e rettangolari, che si inseriscono in senso orizzontale sulla colonna; su tali mensole i libri sono destinati ad essere posizionati in senso orizzontale anziché verticale; la struttura della libreria "va a sparire man mano che vi si posizionano i libri, creando così un effetto armonico, piacevole ed originale";
- la resistente [REDACTED] ha iniziato a commercializzare e pubblicizzare una libreria avente una base quadrata, una struttura portante verticale e mensole di metallo che si fissano al supporto verticale; - tale libreria fa parte di una "famiglia di articoli", denominata "Sistema Da Vinci", costituita da una serie di complementi d'arredo tra cui una libreria, proposta anche come porta piante (doc. 9);
- l'unica differenza "estetica" tra il modello registrato e i prodotti della resistente è costituita dalle dimensioni e dal posizionamento delle mensole che, "*nel caso di Da Vinci presentano misure differenti e [sono] lievemente disallineate rispetto alla colonna centrale*";
- la resistente [REDACTED] era a conoscenza del *design* registrato e commercializzato da [REDACTED] s.r.l. perché il sistema Da Vinci è stato disegnato dall'architetto Franzina, *art director* di [REDACTED] sino al mese di marzo 2019, il quale aveva anche redatto una relazione tecnica

con le caratteristiche sulla libreria “Sapiens” nella quale affermava che: “*il tutto come programmaticamente dichiarato dal designer, assume il carattere di una pila di libri sovrapposti, uno appoggiato sull’altro. In tal modo la libreria vera e propria scompare lasciando al centro della scena i libri stessi e permettendo di sfruttare la verticalità dell’ambiente*”;

- nonostante la dichiarazione di inattività, comunicata alla Camera di Commercio della società [REDACTED] (doc. 14), la resistente stava continuando a commercializzare e pubblicizzare la libreria Da Vinci sui propri *social network*, come documentato dall’acquisto nel mese di aprile 2024.

1.2. Ciò allegato, le ricorrenti hanno lamentato: a) la violazione dell’art. 41 c.p.i.; b) la violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 2 n. 10 l. 633/1941, anche sotto il profilo del “plagio evolutivo”, allegando che la libreria Sapiens è stata creata nel 2002 dal *designer* Bruno [REDACTED] ideatore anche della libreria “PTolomeo”, vincitrice nel 2004 del premio “il Compasso d’Oro” e da considerarsi una “evoluzione” della libreria Sapiens “in quanto ne riproduce concetto e forme, differenziandosi solo per il profilo della mensola”; c) la contraffazione del marchio UE “Sapiens” in ragione dell’utilizzo da parte di [REDACTED] degli *hashtag* “sapiensbookcase”, “sapiensbook” e “sapiensbooktower” nei propri *network* Instagram e Linkedin: l’utilizzo del marchio denominativo Sapiens, anche se associato ad altri termini in funzione di aggregazione e indicizzazione dei contenuti pubblicati all’interno dei *social network*, costituiva palese violazione delle funzioni del marchio di cui [REDACTED] s.r.l. è licenziataria (artt. 20 e 21 c.p.i.), oltre che violazione dell’art. 100 l.d.a., in quanto uso non autorizzato del titolo dell’opera d’arte.

Infine, parte ricorrente ha allegato l’idoneità delle condotte contestate ad integrare i presupposti della: d) concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c. per “imitazione servile”, considerata la sostanziale identità “del modello avversario rispetto alla libreria Sapiens nella sagoma, nel contorno nelle proporzioni e nelle dimensioni ed anche nelle modalità di utilizzo, con i libri disposti orizzontalmente sulle mensole atti a formare una colonna sospesa di libri”, sicché il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere che la libreria Da Vinci costituisca una “variante” della libreria Sapiens. Il pericolo di confusione sussisteva perché [REDACTED] “sponsorizza nei propri social network la libreria Da Vinci utilizzando gli *hashtag* sapiensbookcase, sapiensbook e sapiensbooktower, ossia il marchio di cui la ricorrente è licenziataria; e) concorrenza sleale ex art. 2598 n.

2 c.c. per appropriazione di pregi in relazione all'utilizzo del nome della libreria "Sapiens" sui *social network* della resistente; f) concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 c.c. in quanto la resistente [REDACTED] consapevole dei diritti di privativa in capo alle ricorrenti, aveva "*studiato oculatamente un piano scorretto, progettando una libreria che si differenzia dall'originale per minimi dettagli che comunque vengono nascosti durante il normale utilizzo della libreria, ovvero con i libri riposti sulle mensole a ricreare una colonna sospesa di libri, diventando così ancor più identica all'originale*".

2. Nella prima fase del procedimento cautelare si è costituita l'impresa individuale [REDACTED] com di [REDACTED] allegando la propria estraneità ai fatti esposti, in quanto mero rivenditore di un unico articolo. La resistente ha riferito di essere stata contattata da un agente di commercio per iniziare una collaborazione con la società [REDACTED] precisando che le trattative erano interrotte a seguito della notifica del ricorso, quando l'impresa resistente veniva a conoscenza dell'esistenza di diritti di privativa sul modello "Sapiens". Ha aggiunto che il legale rappresentante della società [REDACTED] aveva proposto all'imprenditore di operare come rivenditore dei prodotti "Da Vinci", pur essendo consapevole della "tutela brevettuale della libreria Sapiens".

L'impresa resistente ha chiesto il differimento dell'udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa di soggetti terzi, tra i quali il legale rappresentante della società resistente [REDACTED] s.r.l., al fine di proporre domanda riconvenzionale di manleva; istanza rigettata con decreto del 23/09/2024.

Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per la residente [REDACTED]

#### *La fase di reclamo*

3. [REDACTED] com di [REDACTED] ha proposto reclamo, ex art. 669 *terdecies* cpc, iscritto nel procedimento n. r.g. 39803/2024, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] SRL e di [REDACTED] Via [REDACTED] S.r.l., avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 22612/2024, comunicata in data 28/10/2024 per il seguente motivo: "errata compensazione delle spese di lite in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. sulla regolamentazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere liquidate in favore del resistente e poste a carico delle ricorrenti".

4. Hanno, altresì, proposto reclamo [REDACTED] e [REDACTED] SRL nei confronti di [REDACTED] via [REDACTED] S.r.l. e di [REDACTED] com di [REDACTED] per i seguenti motivi:

- erronea valutazione in merito alla sussistenza di una impressione generale differente;
- errata e insufficiente valutazione in merito all'insussistenza della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n 1 c.c.;
- erronea valutazione sull'insussistenza della violazione del diritto d'autore;
- erronea valutazione sull'insussistenza della violazione del marchio UE "Sapiens e della riproduzione senza consenso del titolare dell'opera d'arte "Sapiens" attraverso l'uso degli hashtag *sapiensbookcase, sapiensbook, sapiensbooktower*.

5. I due reclami, iscritti rispettivamente nei procedimenti n. r.g. 39803/2024 e n.r.g. 40020/2024, proposti avverso la medesima ordinanza, sono stati riuniti, con decreto 18 novembre 2024, con fissazione dell'udienza di discussione del 12 dicembre 2024.

6. Si è costituita, quale reclamata, la resistente [REDACTED] com di [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo proposto dal sig. [REDACTED] e da [REDACTED] SRL e l'accoglimento del reclamo da essa proposto, con spese rifuse.

7. Si sono, altresì, costituite, nella loro qualità di reclamate, [REDACTED] e [REDACTED] SRL, chiedendo il rigetto del reclamo proposto da [REDACTED] com di [REDACTED] e, in subordine, la liquidazione delle spese in suo favore in misura ridotta, in considerazione dell'esigua attività difensiva.

8. All'udienza del 12 dicembre 2024, previa discussione delle parti, il tribunale si è riservato di provvedere.

\*\*\*

9. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente [REDACTED] VIA [REDACTED] S.R.L, non comparsa nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.

Reclamo proposto da [REDACTED] e da [REDACTED] SRL

10. *La contraffazione del modello ex art. 41 c.p.i. Erronea valutazione in merito alla sussistenza di una impressione generale differente.*

10.1. Le reclamanti si sono dolute che il giudice della prima fase abbia ritenuto non interferente la libreria da Vinci con il modello registrato DM/O60 268, avente per oggetto il modello di libreria denominato Sapiens, di cui le reclamanti sono titolari e licenziatarie, sul presupposto dell'esistenza di differenze significative, da parte del prodotto "da Vinci", idonee a determinare nell'utilizzatore informato un'impressione

generale diversa da quella suscitata dal modello “Sapiens”. Secondo le reclamanti, le “diverse dimensioni delle mensole orizzontali e la loro disposizione asimmetrica” rispetto alla colonna verticale autoportante non costituirebbero differenze significative e la libreria da Vinci non sarebbe in grado di suscitare una impressione generale differente rispetto al modello, tenendo conto dell’affollamento del settore industriale di riferimento e non dovendosi dare peso alle modifiche insignificanti apportate dal contraffattore, ma viceversa dovendosi attribuire rilievo a quelle che conferiscono al modello un proprio carattere individuale.

#### 10.2. *Valutazione del Collegio.*

La doglianza non è fondata.

Ai fini della valutazione della contraffazione rileva considerare che i diritti esclusivi conferiti dal modello registrato si estendono a qualsiasi modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa. Il perimetro della tutela si estende a modelli che, sebbene non identici, presentano delle differenze non significative e, in quanto tali, non producono nell’“utilizzatore informato” un’impressione generale diversa.

L’impressione generale è determinata dalla complessiva integrazione delle singole parti con il tutto.

Il giudizio di contraffazione è effettuato procedendo a un raffronto comparativo del modello registrato con il bene di cui si afferma la contraffazione, previamente individuando le caratteristiche individuali della privativa.

Il giudice della prima fase ha accertato, nell’ambito della cognizione sommaria richiesta dal procedimento cautelare, la non interferenza, attraverso un esame comparativo del modello di libreria “Sapiens” con il bene “libreria Da Vinci”, che il ricorrente assume in contraffazione, individuando, appunto, le caratteristiche individuali rivendicate e verificando le differenze significative esistenti, adottando come parametro quello dell’ “utilizzatore informato”, 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”, che, sebbene non coincidente 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” (*inter alia*, Tribunale di Milano, 12 luglio 2016,

n. 8628, nello stesso senso, nella giurisprudenza comunitaria Tribunale I grado UE, sez. III, 15/06/2022, n. 680).

Rilevato, quindi, che il confronto tra la privativa e il prodotto in contraffazione non riguarda qualsiasi elemento del modello, ma solo quelli connotati dal carattere “individuale”, il tribunale ha anzitutto verificato le caratteristiche individualizzanti del modello registrato, tenendo conto che nel caso in cui esse non siano specificamente rivendicate nella registrazione il titolare della privativa ha l’onere di allegarle.

Nel caso di specie, dalla registrazione risultano alcuni disegni del modello senza esplicita rivendicazione nominativa delle caratteristiche individualizzanti. Da essi emerge che il modello di libreria autoportante in metallo è composto da tre elementi: (A) una colonna verticale autoportante; (B) una base laminare quadrata su cui poggia la colonna; (C) sottili mensole “simmetriche” e rettangolari, che si inseriscono in senso orizzontale sulla colonna. Secondo quanto allegato dalle ricorrenti/reclamanti, “il carattere individuale” del modello in esame è dato “dalle linee della sagoma, dei contorni e dalle forme minimali”, “una volta riposti i libri sui ripiani, l’effetto che viene creato è quello di una colonna sospesa di libri che sta in piedi in assenza di sostegno, in quanto le mensole quasi scompaiono alla vista”.

La libreria “Da Vinci” della reclamata [REDACTED] presenta diverse differenze rispetto al modello registrato, alcune delle quali possono ritenersi marginali e, quindi, non idonee a conferire al prodotto un autonomo carattere individuale nell’ambito di una valutazione complessiva e d’insieme, mentre altre sono idonee a determinare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella che si ricava dalla libreria “Sapiens”. Ci si riferisce alle caratteristiche individualizzanti del modello registrato, concernenti le dimensioni e la disposizione delle mensole orizzontali, le quali si diversificano tutte per misure e disposizioni. Inoltre, le singole mensole si innestano sul supporto verticale non, come le mensole del modello Sapiens, in modo simmetrico rispetto a tale asse, ma in modo asimmetrico: nella libreria “Da Vinci”, che si sviluppa in altezza per due metri, si innestano dodici ripiani aventi misure diverse (cfr. *brochure* prodotta dalla reclamante da cui risulta che due ripiani hanno lunghezza di 200 mm con attacco a destra, due ripiani hanno lunghezza di 250 mm con attacco a sinistra, due ripiani hanno lunghezza di 300 mm con attacco a destra, due ripiani hanno lunghezza di 200 con attacco a sinistra, due ripiani hanno lunghezza di 250 cm con attacco a sinistra e due ripiani hanno lunghezza di 300 mm con attacco

a sinistra; ove il termine “attacco” indica il punto in cui la mensola viene fissata al supporto verticale).

Il giudice della prima fase ha, quindi, accertato che “nel modello registrato, prodotto da [REDACTED] con il marchio “Sapiens”, la congruenza delle singole mensole ed il loro posizionamento simmetrico sulla colonna verticale, ad intervalli regolari e costanti, costituiscono caratteristiche essenziali per delineare il “carattere individuale” del modello. Tali elementi sono funzionali al minimalismo e alla linearità delle forme che il modello intende comunicare e all’effetto visivo che intende realizzare una volta posizionati i libri: “una libreria autoportante conformata in modo tale da “scomparire” una volta utilizzata”, e, secondo la stessa prospettazione difensiva “da lasciare l’illusione di una (improbabile e sorprendente) colonna di libri che si autosostiene”.

“La libreria e porta piante “Da Vinci” si caratterizza, invece, per le proporzioni e la sagoma irregolari e per l’impressione di movimento, dinamicità e sinuosità, estranee al modello registrato che tali elementi comunicano”.

Alla luce di tali elementi, il giudice della prima fase ha condivisibilmente ritenuto che non sussistono i presupposti per la tutela di cui all’art. 41 c.p.i., atteso che le incontroverse differenze, che si rinvengono nel prodotto realizzato dalla resistente [REDACTED] non riguardano elementi marginali o secondari del *design* registrato, ma incidono su quegli elementi che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, sono idonei a conferire al modello protetto carattere distintivo.

Se è vero, come afferma la parte reclamante, che “la percezione di differenze da parte dell’utilizzatore informato non esclude automaticamente l’esito positivo del giudizio di contraffazione”, giacché non tutte le differenze sono idonee a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa e la tutela si estende anche a modelli non identici, nel caso di specie, la valutazione comparativa è stata effettuata previa individuazione delle caratteristiche individualizzanti e tenendo in considerazione le sole differenze significative, non marginali, idonee a produrre un’impressione diversa, come allegato dalla stessa reclamante a fondamento delle domande cautelari richieste.

#### 11. *Errata valutazione in merito all’insussistenza della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n 1 c.c.*

11.1. Le reclamanti si sono dolute che il giudice della prima fase non abbia riconosciuto la capacità distintiva degli elementi che conferiscono al modello

registrato carattere distintivo, tenuto conto del numero di librerie “Sapiens” vendute in Italia nel periodo 2017-2022, alla luce del prodotto doc.30, che peraltro, rileva il collegio, è una mera dichiarazione proveniente dalla stessa parte che l’ha prodotto e non ha la valenza probatoria rappresentata dai documenti.

Hanno, inoltre, censurato che il tribunale abbia escluso la confondibilità delle due librerie con giudizio condotto alla stregua del consumatore medio, argomentando che, per le fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, il giudizio di confondibilità dei prodotti va effettuato sulla base dell’impressione generale che il loro aspetto d’insieme può provocare sul consumatore medio cui sono destinati, attraverso il c.d. giudizio mnemonico. Secondo le reclamanti, poiché il consumatore medio opera il raffronto utilizzando il ricordo dell’originale, le differenze esistenti tra i prodotti oggetto di causa non sono “così agevolmente percepibili dal consumatore medio”.

#### 11.2. *Valutazione del Collegio.*

La censura non è fondata.

La concorrenza sleale per imitazione servile sussiste solo in caso di imitazione degli elementi esteriori del prodotto che abbiano “capacità distintiva”, in quanto percepiti dai consumatori come indicativi di una determinata “origine”, e sempre che non riguardino caratteristiche funzionali del prodotto, quando la “forma individualizzante” del prodotto sia percepibile dal “consumatore medio” (Cass. 8944/2020).

Il giudice della prima fase cautelare, in applicazione dei consolidati criteri giurisprudenziali invocati anche dalle reclamanti, ha escluso l’idoneità degli elementi esteriori della libreria “Da Vinci” ad indurre il “consumatore medio” in errore circa la sua origine imprenditoriale, effettuando la comparazione tra prodotti mediante la valutazione sintetica e complessiva degli elementi caratterizzanti, secondo un giudizio di “impressione”, tenuto conto che, normalmente, al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva” (Cass. 30331/2022; Cass. 20234/2022).

Chiarito che il parametro con il quale va compiuto il giudizio di confondibilità non è quello dell’“utilizzatore esperto”, ma è quello del consumatore di media diligenza e che il giudizio deve tenere in conto l’importanza merceologica del prodotto medio, con la conseguenza che “quanto minore è l’importanza merceologica di un prodotto”, “tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e

sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedono un'attenzione riflessiva” (Cass. 30331/2022; Cass. 20234/2022), il Collegio ritiene corretta la valutazione di non confondibilità, osservando che, nel caso di specie, la comparazione tra prodotti è stata effettuata dal giudice della prima fase mediante la valutazione sintetica e complessiva degli elementi caratterizzanti, secondo un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, come invocato dallo stesso reclamante.

Come risulta dalle comunicazioni commerciali prodotte dalle reclamanti, la libreria “Sapiens” è rivolta a una platea di consumatori che è attenta alle forme estetiche di un prodotto, che si caratterizza per le sue linee minimaliste, per la simmetria e per l’effetto estetico che intende riprodurre con l’uso.

La libreria “Da Vinci” si caratterizza, invece, per linee asimmetriche e variabili, ripiani disallineati, che comunicano una diversa impressione generale.

Pertanto, le significative differenze sopraindicate, concernenti la forma e la sagoma dei prodotti, aventi carattere individualizzante, incidono sulle linee (simmetriche, in un caso e asimmetriche, nell’altro) e sono tali da comunicare una diversa impressione generale, anche alla stregua del parametro del consumatore di media diligenza, secondo un giudizio di “impressione” e non di “riflessione”, tenendo conto dell’importanza dell’oggetto da *design*.

## 12. Erronea valutazione sull’insussistenza della violazione del diritto d’autore.

12.1. Le reclamanti si dolgono del mancato riconoscimento della tutela autorale al modello “Sapiens”, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del requisito dell’originalità, che il bene rifletta la personalità del suo autore, manifestando scelte libere e creative e non richiedendosi, invece, che l’opera sia del tutto innovativa. Richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di autore, secondo la quale “un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” (Cass. 5089/2004), le reclamanti affermano che la libreria “Sapiens” è riconducibile al perimetro della tutela autorale, in quanto espressione della personalità creativa del *designer* e manifestazione di una nuova concezione di libreria, basata su una struttura minimale volta a “far scomparire la libreria come oggetto autonomo, ponendo al centro dell’attenzione i libri”. Il successo della libreria

nel mondo del *design* risulterebbe da pubblicazioni di riviste e dalla notorietà dell'artista.

## 12.2. *Valutazione del Collegio*

La doglianza non è fondata.

Come noto, i modelli protetti come modelli registrati possono beneficiare, cumulativamente con la tutela industrialistica, della protezione del diritto d'autore.

Va tuttavia osservato che l'estensione della protezione e le condizioni alle quali la tutela del diritto d'autore è concessa, compreso il grado di originalità che il modello deve possedere, sono determinati dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro (cfr. direttiva 98/71 CE 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, in particolare art. 17; Convenzione di Berna 1886 sul copyright, art.2).

Il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla tutela dei modelli registrati con quella conferita dal diritto d'autore va coordinato con la libertà degli Stati membri di determinare la portata e le condizioni del diritto d'autore (cfr. direttiva 98/71 CE, considerando 8) Il Regolamento sui modelli comunitari n.6/02/CE del 12 dicembre 2001 ha riaffermato il principio della cumulabilità della protezione conferita dal modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, lasciando impregiudicata agli Stati membri la "piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore" (si vedano, in particolare, il considerando 32 e l'art. 96).

Ciò osservato, è ben vero, come rilevato dalle reclamanti, che la tutela autorale ex art. 1L. 41/1933, richiede che le opere, che siano identificate con sufficiente precisione ed oggettività, abbiano carattere creativo, intendendosi la capacità di esprimere la personalità dell'autore senza che sia richiesto un particolare grado di valore estetico-artistico, essendo sufficiente che l'atto creativo sia suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore (si vedano, *inter alia*, Cass. 8433/2020, Cass.14635/2018, ordinanza T. Milano 25/7/2017, caso Isgrò, dove si è affermato che il carattere di creatività non può essere escluso solo perché l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, essendo oggetto della protezione del diritto d'autore non l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera ma la rappresentazione formale e originale in cui essa si realizza).

Nel caso di specie, tuttavia, è stata invocata la tutela autorale su un'opera del *design*, ossia su opere che hanno la peculiarità di essere connotate dal carattere dell'utilità e

che sono destinate alla produzione di massa. Su tali opere la tutela dei modelli riconosce “una durata limitata ma sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza ostacolare eccessivamente la concorrenza” (cfr. Corte di Giustizia C-683/17 Cofemel, § 50).

Per le opere del disegno industriale la legislazione nazionale ha previsto che la tutela del diritto d'autore possa essere riconosciuta solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 2 n. 10 L. autore, come modificato con dlgs. n. 95/2001, ossia dei requisiti del “carattere creativo e valore artistico”.

Tale norma richiede, quindi, perché siano cumulabili la tutela del modello industriale con quella del diritto d'autore, il requisito ulteriore del valore artistico. La *ratio* di tale previsione è da rinvenirsi nel fatto che un'esclusiva di lunga durata per oggetti di *design* industriale e, quindi, beni di uso quotidiano destinati alla produzione di massa, insindibilmente connessi con la realtà in cui sono frutti, produrrebbe effetti monopolistici anticoncorrenziali. Pertanto, il legislatore nazionale, avvalso della facoltà di stabilire le condizioni e l'estensione del riconoscimento della tutela autorale nelle opere di *design*, ha ritenuto di subordinarla, nel caso di oggetti di *design* industriale, alla presenza dell'ulteriore requisito del “valore artistico” delle opere.

Ciò chiarito, la giurisprudenza nazionale, al fine di evitare la valutazione del valore artistico sulla base del solo parametro soggettivo della “sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza” – con un giudizio di natura meramente soggettivo il cui pericolo è stato prospettato dalla Corte di Giustizia, chiamata a sindacare il requisito dell'effetto estetico nel diritto portoghese (cfr. CGEU, C-683/17 cit.) - ha delineato alcuni indici volti ad oggettivare tale requisito, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass. 23292/2015, Cass. 33100/2023, Cass. 11413/2024). Ciò come si è detto, risponde allo scopo di evitare i rischi monopolistici di lunga durata legati alla protezione autorale del *design*. Tale previsione del requisito aggiuntivo, come si è detto, è conforme e

compatibile con la normativa eurocomunitaria, che prevede in capo agli Stati membri l'individuazione delle condizioni di applicabilità della disciplina del diritto d'autore e dei contenuti della protezione medesima, “compreso il grado di originalità che il modello deve possedere”.

Nel caso di specie, la notorietà del *designer* non è di per sé sufficiente ad attribuire la tutela autorale all'oggetto di *design* della libreria “Sapiens”. Le pubblicazioni prodotte (Domus, Cose Di Casa, Donna Moderna, Living, Marie Claire Maison) hanno tutte natura commerciale e, quanto al prezzo della libreria, non emerge che ess abbia acquisito un valore tale da trascendere quello legato all'oggetto di *design*.

*13. Erronea valutazione sull'insussistenza della violazione del marchio UE “Sapiens” attraverso l'uso degli hashtag sapiensbookcase, sapiensbook, sapiensbooktower*

13.1. Le reclamanti si sono dolute, infine, che il giudice di prime cure abbia rigettato le domande nei confronti della sola [REDACTED] via [REDACTED] srl, relative alla contraffazione del marchio europeo denominativo “Sapiens”, all'utilizzo non autorizzato del titolo dell'opera sapiens e alla concorrenza sleale.

Premesso che le reclamanti hanno allegato che [REDACTED] nel promuovere il “sistema da Vinci”, utilizza nel suo profilo social Instagram gli hashtag *sapiensbookcase, sapiensbook, sapiensbooktower* (doc.29), censurano che il tribunale non abbia ritenuto illecito l'uso del marchio “Sapiens” e abbia, viceversa, ritenuto che le concrete modalità di uso del marchio -in particolare, l'indicazione nei messaggi della produttrice [REDACTED] e la descrizione dei complementi d'arredo- escludano in concreto il pericolo di confusione, ovvero di associazione con il prodotto della ricorrente. Secondo la prospettazione delle reclamanti, l'accostamento del marchio “Sapiens” con la libreria raffigurata nell'immagine del post del profilo Instagram di [REDACTED] indurrebbe il consumatore ad associare erroneamente il detto segno distintivo con la libreria “Da Vinci”. A riprova della condotta illecita della resistente, le reclamanti rilevano che dai profili Instagram di [REDACTED] datati 10 giugno 23, 1 Febbraio 23, 31 gennaio 23 e 8 gennaio 23, raffiguranti la libreria “Sapiens”, risulta che essi contengano i medesimi # *hashtag sapiensbookcase, sapiensbook, sapiensbooktower*, utilizzati dalla resistente, la quale non si è limitata ad utilizzare il marchio “Sapiens” della ricorrente, ma ha anche copiato i medesimi # *hashtag*.

*Valutazione del Collegio*

13.2. E' documentato che [REDACTED] sponsorizzi, nei propri social, la libreria "Da Vinci", utilizzando gli *hashtag* *sapiensbookcase*, *sapiensbook*, *sapiensbooktower* (v. immagini riprodotte nelle fotografie sub doc. 29).

Con riguardo alla violazione della funzione di origine, derivante dall'uso del marchio altrui, nell'ambito di un servizio di posizionamento su internet, la giurisprudenza comunitaria ha stabilito che sussiste la violazione della funzione di origine se -e solo se- l'annuncio non consente o consente difficilmente all'utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo, oppure, al contrario, da un terzo (Corte di Giustizia, C-323/02, Interflora).

Passando all'esame delle immagini , dalle quali risulta che la reclamata [REDACTED] ha usato gli stessi *hashtag* usati dalla reclamante, contenenti il segno distintivo "Sapiens", il collegio osserva che l'uso del segno distintivo contenuto all'interno degli *hashtag*, identici a quelli usati dalla reclamante, è idoneo a creare una confusione sull'origine del segno medesimo, quantomeno sotto il profilo dell'associazione con un'impresa economicamente collegata, ingenerando la confusione nell'utente di media attenzione circa la provenienza del bene dal titolare del marchio o da una impresa ad essa economicamente collegata o da un terzo.

Nel caso di specie, tra l'altro, alcune delle immagini riprodotte, nelle quali compaiono i menzionati *hashtag*, recano immagini della libreria "Da Vinci" sullo sfondo senza che emergano chiaramente o siano del tutto visibili le caratterizzanti differenze, nonché contengono informazioni solo generiche -ad esempio, "articoli vari d'arredo componibili progettati per creare il luogo ideale", certamente non idonee a escludere la confusione sull'origine imprenditoriale della libreria, quantomeno in relazione ad un'impresa economicamente collegata con la titolare del marchio "Sapiens".

#### 14. *Periculum in mora*

Sussiste il *periculum in mora* essendo la condotta contestata in essere alla data di proposizione del ricorso cautelare (art. 131 c.p.i.).

#### *Il comando cautelare.*

15. Alla luce di quanto considerato, va rigettato il reclamo proposto da [REDACTED]  
[REDACTED] e da [REDACTED] SRL nei confronti di [REDACTED] com e va accolto nei soli

riguardi della resistente [REDACTED] limitatamente alla domanda d'inibitoria dalla prosecuzione dell'utilizzo degli hashtag "sapiensbookcase", "sapiensbook" e "sapiensbooktower", in quanto contraffazione del marchio europeo denominativo "Sapiens".

E' fissata una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento constatata successivamente al decorso di 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza a cura delle reclamanti.

Il parziale accoglimento del ricorso cautelare proposto nei confronti di [REDACTED] Via [REDACTED] s.r.l. determina la sua soccombenza, limitatamente al profilo accolto. Ne consegue che [REDACTED] è condannata alla rifusione delle spese processuali delle due fasi cautelari, liquidate, in favore di [REDACTED] e [REDACTED] SRL come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM n 55/2014 e modifiche successive, applicando valori prossimi ai minimi, per le ragioni sopra citate, escludendo la fase decisionale e tenendo conto della mancanza di fase istruttoria orale.

\*

Reclamo proposto da [REDACTED] COM DI [REDACTED]

#### 16. Errata compensazione delle spese di lite

La reclamante si è doluta che il giudice della prima fase non abbia regolamentato correttamente le spese giudiziali, in applicazione degli artt. artt. 91 e 92 c.p.c., compensando integralmente le spese invece di porle a carico delle soccombenti ricorrenti.

17. Il collegio osserva che dall'integrale soccombenza delle ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] SRL nei confronti di [REDACTED] COM DI [REDACTED] in relazione al fatto ad essa contestato, concernente la commercializzazione, in qualità di rivenditore, di un articolo di libreria "Da Vinci", per infondatezza della domanda di contraffazione del modello registrato e per assenza di concorrenza sleale, deriva la condanna delle ricorrenti [REDACTED] SRL e [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali delle due fasi cautelari.

La modesta attività difensiva espletata e la mancanza di una sostanziale difesa con riguardo al merito degli addebiti, essendosi essa estrinsecata nell'affermata estraneità ai fatti in qualità di rivenditore che, peraltro, va detto, in un procedimento cautelare in materia di proprietà industriale non è sufficiente ad escludere l'emissione di una

inibitoria, giacché essa può essere irrogata anche nei confronti di meri intermediari e a prescindere dall'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa (cfr. art. 131 CPI, secondo cui l'inibitoria può essere chiesta contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale), giustificano una liquidazione delle spese prossima ai minimi tabellari, tenuto conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile basso ed escluse la fase istruttoria e quella decisionale.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa A, decidendo sul reclamo proposto da [REDACTED] e da [REDACTED] SRL nei confronti di [REDACTED] così provvede:

- inibisce alla resistente [REDACTED] Via [REDACTED] s.r.l. la prosecuzione dell'utilizzo degli hashtag “*sapiensbookcase*”, “*sapiensbook*” e “*sapiensbooktower*”, con le modalità di cui al ricorso, in quanto contraffazione del marchio europeo denominativo “Sapiens”;
- fissa una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui al capo che precede constatata successivamente al decorso di 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza a cura delle reclamanti;
- condanna [REDACTED] Via [REDACTED] s.r.l. alla rifusione delle spese processuali, liquidate, in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] SRL, per ciascuna fase cautelare, in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

In accoglimento del reclamo proposto da [REDACTED] COM DI [REDACTED]

[REDACTED]  
condanna [REDACTED] e [REDACTED] SRL alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in favore di [REDACTED] COM DI [REDACTED] per ciascuna fase cautelare, in euro 1.350,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024

Il Presidente

dott. Silvia Giani

