



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli	Presidente
dott. Vittorio Serra	Giudice
dott. Roberta Dioguardi	Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10791/2023** promossa da:

CP_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. VITTONI ELISA e dell'avv. COGO ALESSANDRO ENRICO (C.F._1) PIAZZA SOLFERINO 9 TORINO; elettivamente domiciliato in PIAZZA SOLFERINO 9 TORINO presso il difensore avv. VITTONI ELISA

ATTORE

contro

CP_2 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. GALLI CESARE e dell'avv. CORONA SANDRO (C.F._2) V. S. M. A. COLLE N. 10/3 40136 BOLOGNA; Parte_1 (C.F._3) VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 C/O AVV. CORONA SANDRO 40136 BOLOGNA; Parte_2 (C.F._4) VIA C/O AVV. CORONA VIA S. MARGHERITA AL COLLE 10/3 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 C/O AVV. CORONA SANDRO 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. GALLI CESARE

CONVENUTO

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 1) c.p.c. richiamate all'udienza di remissione al Collegio del 10.12.2025

Parte attrice:

Voglia il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e riconvenzione:

Nel merito:

1. accertare che la collana "GENESI 11", come identificata e descritta in atti, non viola, in alcuna delle sue possibili conformazioni, i diritti d'autore vantati dalla Convenuta sulla propria collana "Viper" come meglio identificata e descritta in atti, ove sussistenti;

2. accertare che la collana “GENESI^{Pa}”, come meglio identificata e descritta in atti, in alcuna delle sue possibili conformazioni, non viola i diritti sul modello internazionale, relativamente alla designazione UE, n. D079879-0009, ove ritenuto valido;
3. accertare che la collana “GENESI^{Pa}”, come meglio identificata e descritta in atti, in alcuna delle sue possibili conformazioni, non viola i diritti sul modello internazionale, relativamente alla designazione UE, n. DM/079879-0010-1 ove ritenuto valido;
4. accertare che la produzione e vendita della collana “GENESI 11”, come meglio identificata e descritta in atti, in alcuna delle sue possibili conformazioni, non costituisce contraffazione dei marchi di fatto vantati da CP_2 in atti, né comportamento censurabile ai sensi del divieto di concorrenza sleale;
5. rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta nella comparsa di risposta in quanto infondate in fatto e in diritto,
6. dichiarare inammissibili le domande nuove avanzate da CP_2 con la prima memoria 171 ter c.p.c. e in ogni caso, ove vengano ritenute ammissibili, rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto;
7. rigettare la domanda di condanna dell’attrice per responsabilità processuale aggravata;
8. condannare CP_2 per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in atti.
9. disporsi il dissequestro dei prodotti e degli stampi appresi in esecuzione della misura cautelare concessa con ordinanza del 5 giugno 2024 nell’ambito del procedimento cautelare R.G. n. 372/2024.

In via di reconventio reconventionis:

1. accertare e dichiarare la nullità dei modelli di Bulgari n. DM/ 079879-0009 e DM/079879- 0010-1;
2. ove siano ritenute ammissibili le domande nuove avanzate da CP_2 con la prima memoria 171 ter c.p.c., accertare e dichiarare la nullità anche dei modelli registrati n. D070808-0004 e n. DM D070808-0006.

In via istruttoria

Si ripropone l’istanza di esibizione in giudizio della collana Viper di CP_2 formulata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.

Si ripropongono, solo ove occorra, tenuto conto di quanto ammesso dalla controparte e riportato nei verbali di udienza, le istanze istruttorie, dedotte e non ammesse, con la memoria ex art. 171-ter, n. 3 cpc:

Si chiede, nell’eventualità in cui venga ammesso il capitolo n. 2 formulato da controparte, che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova, citando i medesimi testi indicati dalla controparte a pag. 10, Dott.ri Tes_1 e Tes_2

1. “Vero che la conformazione della collana Viper impedisce all’acquirente di modificarla?”
2. “Vero che gli elementi trapezoidali che costituiscono la collana Viper sono fissi e l’acquirente deve rivolgersi al gioielliere per separarli?”
3. “Vero che la modifica della lunghezza della collana Viper richiede l’intervento di un gioielliere?”.

Si insta infine affinché il Dr. CP_3 residente in Siracusa, viale Santa Panagia, 278, venga chiamato a testimoniare sul capitolo di prova seguente:

- 4) Vero che i ricavi derivanti dalla vendita delle collane Genesi 11 per l’anno 2023 ammontano ad euro 8.151,00?

Si insta infine affinché venga chiamato a testimoniare l’ing. Testimone_3 sul seguente capitolo di prova:

- 5) Vero quanto dichiarato nel doc. 47 che mi si rammostra in merito allo studio dei materiali per la produzione della collana Genesi 11, alla progettazione di stampi e alla loro fabbricazione?

In ogni caso, con vittoria di diritti, spese, onorari e rimborso forfettario ai sensi della legge professionale anche relativamente alla fase cautelare in corso di causa e all’espletata consulenza tecnica contabile d’ufficio, per quanto di ragione.

Parte convenuta:

Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, previa ogni più utile declaratoria, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via principale:

1) Respingere integralmente le domande attoree, assolvendone nel miglior modo la convenuta;

In via riconvenzionale:

2) Accertare e dichiarare che le condotte dell'attrice di cui alla narrativa della comparsa di risposta degli atti depositati dalla convenuta nel procedimento cautelare in corso di causa, compresa la fase di reclamo, e in particolare la produzione, pubblicizzazione, anche a mezzo della rete Internet, offerta in vendita, commercializzazione, importazione, esportazione e vendita delle collane "Genesi 11" di cui in narrativa – inclusa la versione di tale collana senza coda e senza fermaglio ed eventuali ulteriori versioni dotate di coda senza fermaglio e di coda con fermaglio di forma geometrica diversa da quella di testa di serpente, nonché i relativi elementi modulari – anche con qualsiasi altro nome o codice, e/o di qualsiasi altro prodotto eguale o simile alle forme creative, individualizzanti e distintive del collier e degli altri prodotti della collezione "Viper", o che comunque rientri nell'ambito di tutela dei diritti della convenuta di cui è causa, anche come varianti, come elaborazioni o come forme comunque idonee a determinare un agganciamento parassitario alla convenuta e ai suoi celeberrimi prodotti, costituiscono violazione dei corrispondenti diritti d'autore, dei disegni registrati DM/079879-0009, DM/079879-0010-1, DM/070808-0004 e DM/070808-0006 e dei marchi di forma di fatto in serie della convenuta, nonché atti di concorrenza sleale in pregiudizio di quest'ultima;

3) Inibire la prosecuzione ovvero la ripresa dei suddetti illeciti e segnatamente della produzione, pubblicizzazione, anche a mezzo della rete Internet, offerta in vendita, commercializzazione, importazione, esportazione e vendita delle collane "Genesi 11" – inclusa la versione di tale collana senza coda e senza fermaglio ed eventuali ulteriori versioni dotate di coda e di fermaglio, anche qualora quest'ultimo abbia forma geometrica radicalmente diversa da quella di testa di serpente, nonché i relativi elementi modulari – anche con qualsiasi altro nome o codice, e/o di qualsiasi altro prodotto che presenti le caratteristiche di cui al precedente punto 2, nonché del compimento delle condotte di concorrenza sleale di cui alla narrativa degli atti richiamati al precedente punto 2;

4) Ordinare il ritiro definitivo dal commercio con obbligo di riacquisto da parte dell'attrice dei prodotti di cui ai precedenti punti 2 e 3;

5) Ordinare la distruzione, a spese dell'attrice, dei prodotti di cui ai precedenti punti 2 e 3 (ivi inclusi i 2.181 fermagli a testa di vipera già assoggettati a sequestro) e del materiale pubblicitario ad essi relativo e l'assegnazione in proprietà alla convenuta, o in subordine la distruzione, dei mezzi specifici che servono univocamente a produrre i predetti prodotti e segnatamente degli stampi già assoggettati a sequestro;

6) Fissare una penale per ogni violazione dei provvedimenti di cui all'emananda sentenza, e segnatamente (ma non esclusivamente) per ogni ulteriore prodotto contraffattorio o costituente atto di sleale concorrenza che venga realizzato e/o venduto e/o fornito e/o offerto e/o pubblicizzato dall'attrice, e per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti medesimi;

7) Condannare l'attrice al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni, patiti e patendi, che sono e/o che saranno cagionati alla convenuta con gli illeciti di cui al precedente punto 2, da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, inclusi il lucro cessante, il danno emergente e i danni morali, come indicato in narrativa, nonché alla retroversione degli utili conseguiti e degli altri benefici realizzati dalla medesima attrice, nella parte in cui dovessero eccedere il danno da lucro cessante o in alternativa ad esso, con ricorso, occorrendo, alla liquidazione equitativa;

8) Disporre la pubblicazione della sentenza, a spese dell'attrice e a cura della convenuta, per due volte, a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica" e "Il Sole-24 Ore", per due volte, a piena pagina e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, nonché per 15 giorni consecutivi e a caratteri doppi rispetto al resto della pagina nella parte superiore della homepage del sito ufficiale di CP_1, <https://devilleunconventional.com/>;

In via istruttoria:

9) Ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

1) "Vero che il primo esemplare di collier 'Viper' di CP_2 è stato venduto nel novembre 2012, come dal doc. 32 di parte convenuta, che si rammostra al teste";

2) "Vero che sin dall'inizio della commercializzazione di esso nel novembre 2012 e anche successivamente sino ad oggi il collier 'Viper' di CP_2 è disponibile in diverse misure, composte da moduli trapezoidali di numero e dimensioni differenti, secondo le esigenze dell'acquirente e la sua vestibilità preferita e che le fotografie che sono contenute nel doc. 31 di parte convenuta, che si rammostra al teste, rappresentano alcuni esempi di taglie diverse del collier in oggetto".

Testi sui capitoli 1 e 2: il Dott. Testimone_4 e il Dott. Testimone_5 entrambi presso CP_2

[...]

3) "Vero che alla data del 10 maggio 2024 il teste ha effettuato l'acquisizione forense del contenuto della pagina Instagram di CP_1 www.instagram.com/devilleunconventional/ e che a tale data in detta pagina Instagram erano visibili tutti i post che compaiono negli screenshot contenuti nel doc. 34 di parte convenuta, che si rammostra al teste, nell'ordine in cui compaiono in detti screenshot".

Teste sul capitolo 3: il Dott. Testimone_6 presso la CP_4 con sede in via Firenze, 2 - 30030 Vigonovo (VE).

In ogni caso:

10) Condannare l'attrice a rifondere alla convenuta compensi professionali e spese vive, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, anche della fase cautelare e di reclamo, nonché al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata e al pagamento della somma equitativamente determinata di cui all'art. 96, comma 3° c.p.c..

CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, CP_1 conveniva in giudizio CP_2 esponendo quanto segue.

Allegava parte attrice, società fondata nell'ottobre del 2022, di commercializzare, a partire da febbraio 2023, un particolare modello di collana ("GENESI 11"), in materiale plastico e caratterizzata da una struttura modulare, che consente all'acquirente di modificarne lunghezza, forma e colorazione mediante la combinazione di tre elementi essenziali, la cui forma è oggetto di un modello eurounitario multiplo concesso dall' Controparte_5 il 6 ottobre 2022 (cfr. doc. 2 parte attrice).

Nel maggio del 2023, CP_1 riceveva una diffida dall'odierna convenuta (doc. 5 parte attrice), la quale rappresentava come le collane "GENESI 11" violerebbero diritti d'autore e/o diritti su disegni e modelli che la stessa CP_2 vanterebbe sui prodotti della propria collezione "Serpenti" (prodotti

caratterizzati dalla “lavorazione a scaglie sovrapposte”) e, in particolare, sulle collane di detta collezione (c.d. *collier "Viper"*); o, comunque, come tale commercializzazione fosse da considerarsi attività di concorrenza sleale.

Proprio in conseguenza della diffida, parte attrice instaurava il presente procedimento, chiedendo accertarsi l’insussistenza delle violazioni contestate.

Si costituiva in giudizio CP_2 chiedendo il rigetto delle domande avversarie, poiché infondate in fatto e in diritto, nonché, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta violazione, per opera di controparte, e a causa della produzione e commercializzazione delle collane “GENESI 11”, del diritto d’autore sulle collane “Viper” e/o dei diritti sui disegni registrati DM/079879-0009 e DM/079879-0010-1 (rappresentanti due versioni delle collane “Viper”: cfr. doc. 4 parte convenuta, pp. 7-8) e/o di un supposto marchio di forma di fatto di CP_2 e/o, comunque, del compimento di atti di concorrenza sleale (*ex art. 2598 c.c.*).

Nelle more, parte convenuta instaurava un procedimento cautelare, all’esito del quale l’allora giudice istruttore del presente procedimento, in parziale accoglimento del ricorso, inibiva a CP_1 “*la produzione, la distribuzione, la vendita diretta del prodotto, comunque denominato, che veda come elemento di chiusura un doppio triangolo, che ricorda forma di testa di vipera, con chiusura a cappio, con elementi della collana a piramide tronca*”; ordinava, altresì, all’odierna attrice il ritiro dal commercio di tale prodotto, con obbligazione di riacquisto dai soli rivenditori (non anche dai clienti). Inoltre, il giudice ordinava a CP_1 di pubblicare, per tutto il mese di gennaio 2024, “*sul proprio sito INTERNET attuale o su altri siti eventualmente ad essa riferibili, in uno spazio non inferiore ad un quarto dello schermo (come visibile dall’utente), la seguente dizione: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ha inibito la produzione di una parte della gamma GENESI 11, per possibile imitazione di prodotto di altra casa*”. Le misure così concesse venivano garantite da penale.

Seguiva il deposito delle memorie *ex art. 171 ter c.p.c.*

In memoria n. 1), CP_1 in via di *reconventio reconventionis*, chiedeva accertarsi l’invalidità dei due modelli azionati da controparte, oltre a chiedere la condanna di quest’ultima per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).

In memoria n. 1), CP_2 “*modificava*” le proprie domande riconvenzionali, allegando nuovi fatti costitutivi. In particolare, la convenuta chiedeva, sulla base degli stessi addebiti, anche l’accertamento della violazione:

- a) dei disegni internazionali registrati nn. DM/070808-0004 e DM/070808-0006, relativi a bracciali della collezione “Viper”;
- b) dei diritti d'autore che CP_2 vanterebbe (anche) su detti bracciali.

Inoltre, parte convenuta precisava che il marchio di fatto azionato nell'odierno giudizio sarebbe un marchio di fatto “in serie”, relativo cioè a tutti i prodotti della collezione “Viper” (orecchini, anelli, bracciali, collane, orologi e ciondoli). Più precisamente, detto marchio consisterebbe nella “*peculiare forma trapezoidale della scaglia*”, componente distintivo comune di tutti i prodotti “Viper”.

In memoria n. 2), CP_1 chiedeva accertarsi la nullità dei due ulteriori disegni allegati da controparte.

All'udienza del 30 maggio 2024, il giudice procedeva al libero interrogatorio della legale rappresentante della società attrice; era, invece, assente il legale rappresentante di Controparte_2. All'esito, il giudice si riservava.

Con ordinanza del 3 giugno 2024, il giudice non ammetteva le prove orali richieste e, ritenuto opportuno procedere a c.t.u. come richiesta da parte convenuta, nominava la dott.ssa [...]

Persona_1 formulando il seguente quesito:

“Esame atti. Esame documenti. Acquisizione presso qualsivoglia pubblica amministrazione di ogni utile documentazione. Per tutte le pubbliche amministrazioni, il presente provvedimento ha valore di ordine di esibizione. Acquisisca quanto necessario, dalla attrice, su semplice richiesta, entro il materiale di cui all'ordine di esibizione della parte CP_2 (pg. 20 della seconda memoria di tale parte, del giorno 10 maggio 2024). Tenti diuturnamente, nel corso della consulenza, conciliazione; nell'ambito di tali tentativi di conciliazione, operi sempre con riguardo alla massimizzazione del reddito complessivo prodotto dai due litiganti, in ottica di analisi economica del diritto. Svolte tali attività preparatorie, dica il CONSULENTE: A) quali i bilanci della attrice CP_1 dalla costituzione della stessa fino all'ultimo bilancio utile; nel senso di allegarli alla relazione peritale; B) individui lo stato patrimoniale, nei vari anni, anche in grafico; C) individui in particolare il volume di affari, cioè la voce A del conto economico, anche con grafico; D) dica il consulente, sempre con riferimento a CP_1 quale il Parte_ in riferimento a tali anni, anche con grafico; E) se positivo il MOL, dica il consulente quale parte dell'utile sia riconducibile alla collana per cui è causa; utilizzando se necessario: contratti di vendita, fatturazione specifica, contabilità interna con i relativi codici; altra eventuale documentazione fra quella (pg. 20 seconda memoria convenuta) per cui è ammesso ordine di esibizione; F) individui, nel bilancio, voci specifiche per Ricerca e Sviluppo; le

segnali; G) quanto ai punti che precedono, riguarda la posizione bilancistica ed amministrativa di parte attrice; la consulente è anche autorizzata a dare un motivato parere, per il solo caso in cui non ritenga gli esiti di bilancio fedeli o comunque da rivalutare; H) esamini il bilancio della convenuta CP_2 sulla base di dati ricavabili dagli atti o da documenti presso pubbliche amministrazioni; con riferimento agli anni per cui ha esaminato il bilancio attoreo (dalla costituzione all'ultimo bilancio utile; li alleggi; I) dica quale il fatturato ed il MOL; grafico; L) dica il consulente se vi è stata una evoluzione del fatturato e del MOL di CP_2 in relazione agli anni in cui ha operato la attrice; M) individui, se possibile, fatturato e margine relativamente alla collana e solo alla collana (con la nota vipera) di CP_2 (per i costi generali, con una – anche sommaria – proporzionale attribuzione dei costi generali); N) sempre solo se possibile in base ai documenti, dica se tale parte di fatturato e margine sia mutata negli anni in questione; O) quanto ai punti che precedono, da H ad N, riguarda la posizione bilancistica ed amministrativa di parte convenuta; la consulente è anche autorizzata a dare un motivato parere, per il solo caso in cui non ritenga gli esiti di bilancio di tale compagine fedeli o comunque da rivalutare”.

All'esito, il giudice rinviava all'udienza di conferimento dell'incarico.

Nel frattempo, parte convenuta reclamava l'ordinanza cautelare e il Collegio, in parziale modifica dell'ordinanza impugnata, disponeva come segue:

- a) inibiva a CP_1 “anche ogni attività di pubblicizzazione e di promozione della collana *Genesi 11* nella versione con fermaglio a testa di vipera”;
- b) autorizzava il sequestro (ai sensi dell'art. 129 c.p.i. e dell'art. 161 legge l. 633/1941):
 - “delle collane *Genesi 11* con fermaglio a testa di vipera già prodotte, anche presso terzi operatori commerciali; degli stampi necessari alla loro produzione; del materiale promozionale a esse relativo”;
 - “dei registri i.v.a. vendite di CP_1 dalla costituzione della società a oggi; delle fatture di vendita della collana sopra indicata e della corrispondenza commerciale relativa alla medesima”;
- c) ordinava a CP_1 di pubblicare sulla *landing page* del proprio sito *internet*, per giorni 30, in uno spazio non inferiore ad un quarto dello schermo (come visibile dall'utente), la seguente comunicazione: “Il Tribunale di Bologna ha inibito a CP_1 la produzione, la promozione, la commercializzazione e la pubblicizzazione della collana *Genesi 11* con fermaglio a testa di vipera, perché in contraffazione dei modelli internazionali registrati n.

DM/079879-0009 e n. DM/079879- 0010-1 di CP_2 e dei diritti di autore di CP_2
[...]

- d) fissava una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di pubblicazione.

All'udienza del 17 giugno 2024, la nominata CTU accettava l'incarico (sulla base del quesito di cui sopra), prestando il giuramento di rito; all'esito, il giudice rinviava all'udienza di disamina della relazione peritale.

Mutava nel frattempo il giudice istruttore, nella persona dell'odierna relatrice.

All'udienza del 20 novembre 2024, la giudice integrava il quesito peritale, *“mandando alla consulente tecnica di valutare il danno emergente non parametrando ai benchmark de settore essendo emerso come la società CP_2 non sia più quotata in borsa, quanto piuttosto acquisendo dalla convenuta la documentazione comprovante le spese pubblicitarie sostenute da CP_2 con riferimento alla specifica collana “Viper” rispetto alla quale è già stata ritenuta sussistente la contraffazione”*. Con riferimento, invece, al lucro cessante, la giudice modificava il quesito nei termini che seguono: *“I) calcoli il consulente, ai fini della determinazione del lucro cessante subito da CP_2 l'importo dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare a quest'ultima, qualora avesse ottenuto una licenza sui diritti violati, sulla base del tasso di royalty ragionevole applicabile al settore di riferimento, che viene individuato non nel settore gioielleria ma nel settore fashion”*. All'esito, la giudice rinviava nuovamente all'udienza di disamina della relazione peritale.

In data 23 giugno 2025, la CTU depositava l'elaborato peritale.

All'udienza del 2 ottobre 2025, la giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di remissione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.

Seguiva il deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi.

All'udienza del 10 dicembre 2025, la giudice tratteneva la causa in decisione per la rimessione al Collegio.

1. Sui disegni e modelli.

Parte convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la violazione dei diritti su propri disegni internazionali (DM/079879-0009, DM/079879-0010-1, DM/070808-0004 e DM/070808-0006), mentre parte attrice, in via di *reconventio reconventionis*, chiedeva dichiararsi la nullità dei disegni medesimi. Giova, in primo luogo, rilevare come i titoli (fatti costitutivi) rappresentati dai disegni DM/070808-0004 e DM/070808-0006, relativi a bracciali e non a collane, siano stati tardivamente allegati da CP_2 solo in memoria n. 1) *ex art. 171 ter c.p.c.*. Con il deposito di detta memoria, infatti, è il solo attore che può proporre nuove domande (purché siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto). D'altra parte, neppure l'allegazione di questi ulteriori titoli può essere considerata una mera modifica della domanda originariamente formulata: la domanda di accertamento della violazione dei disegni DM/070808-0004 e DM/070808-0006, infatti, si aggiunge a quella iniziale (relativa ai disegni DM/079879-0009 e DM/079879-0010-1) e non la sostituisce, non ponendosi pertanto, rispetto a questa, in un rapporto di alternatività (cfr. *ex multis*, Cass., SS.UU. n. 12310/2015).

Per quanto riguarda, invece, i disegni DM/079879-0009 e DM/079879-0010-1 (registrazione ottenuta in data 11 gennaio 2013: cfr. doc. 4 parte convenuta), rileva questo Collegio come le anteriorità allegate da parte attrice non siano idonee a privare di novità e/o carattere individuale detti disegni, sicché la domanda esercitata da CP_1 in via di *reconventio reconventionis*, è infondata.

In particolare, i disegni in discorso sono relativi a due varianti della collana “Viper” (solo una di queste varianti è tempestata di diamanti: cfr. comparsa di costituzione, p. 9), entrambe caratterizzate dai seguenti elementi espressivi: maglie trapezoidali inserite l'una nell'altra, a richiamo delle scaglie di un serpente; una chiusura a cappio con un fermaglio a forma di rombo, che ricorda la testa di una vipera; una coda, che scorre perpendicolare rispetto al punto del “morso” (vale a dire rispetto al punto di chiusura del fermaglio).

Tanto premesso, ritiene questo Collegio che parte attrice non abbia provato la non novità e/o l'assenza di carattere individuale dei disegni avversari in *complessivamente considerati*, ma solo dei singoli elementi espressivi cui tali disegni sono riducibili (v. sopra). In particolare, l'elemento della chiusura a cappio, a mo' di morso di serpente, è certamente rinvenibile in precedenti collane (es. la collana disegnata da Persona_2 per Tiffany nel 1974: atto di citazione, p. 7); d'altra parte, nessuna di queste collane pare presentare delle maglie a forma di trapezio, o comunque a richiamo delle scaglie di un rettile. Al contrario, altre collane (es. la collana “Calla” di CP_6 cfr. atto di citazione, p. 10), pur essendo costituite da maglie che potrebbero richiamare, seppur in modo meno evidente rispetto ai *collier* CP_2 le scaglie di un rettile, non presentano alcun fermaglio a forma di testa di serpente.

Ciò posto, ritiene questo Collegio che la collana “GENESI 11” di parte attrice, pur riproducendo tutti gli elementi espressivi della collana “Viper” (v. sopra), non costituisca violazione dei diritti sui disegni DM/079879-0009 e DM/079879-0010-1, con la conseguenza che la domanda di parte convenuta, diretta ad accertare detta violazione, è infondata.

In particolare, la differenza di materiale delle due collane (plastica, per CP_1 pietre preziose, per CP_2) è tale da determinare una differenza notevole nell’aspetto dei due prodotti, di modo che le due collane producono, (anche) nell’utilizzatore informato, un’impressione generale del tutto diversa, che esclude una qualsiasi contraffazione degli invocati titoli di proprietà industriale (cfr. art. 41, comma 3 c.p.i.).

2. Sul marchio di fatto.

La domanda di CP_2 è infondata.

Parte convenuta, nella propria memoria n. 1) *ex art. 171 ter c.p.c.*, ha precisato come il marchio di fatto che intende far valere nel presente giudizio coincida con “*la peculiare forma trapezoidale*” delle maglie che caratterizzano tutti i prodotti (collane, bracciali, orecchini, ecc.) della collezione “Viper”, che esteticamente rimanderebbero, appunto, alle scaglie di un serpente.

Tanto premesso, rileva questo Collegio, in accordo peraltro con l’ordinanza resa in sede di reclamo, che la forma trapezoidale delle maglie non può qualificarsi come valido marchio di fatto, trattandosi di forma che – ai sensi dell’art. 9, lett. b), c.p.i. – è necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico, consistente nel realizzare la catena – o, comunque, il gioiello – senza lasciare in visibilità i punti di giunzione tra le maglie. Giova precisare come la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, ai sensi del citato articolo, non è l’unica forma tecnicamente possibile, ma la forma che non ha altri caratteri se non quelli funzionali (tutti tecnicamente necessari). Ne consegue che, pur non essendo la forma trapezoidale, com’è evidente, l’unica possibile al fine di non lasciare in visibilità i punti di giunzione, tale forma non pare avere altra ragion d’essere, nei prodotti oggetto di causa, se non quella di realizzare il predetto risultato tecnico.

Si aggiunga che, come si vedrà a breve, ritiene questo Collegio che la collana “Viper” di parte convenuta presenti “valore artistico”, sicché il modulo-scaglia, oltre a essere una forma funzionale, è da qualificarsi anche come forma che dà – o, comunque, contribuisce a dare – “*un valore sostanziale al prodotto*”, ai sensi dell’art. 9, lett. c), c.p.i. e, quindi, un marchio invalido anche sotto tale profilo.

3. Sulla concorrenza sleale.

La domanda di CP_2 è infondata.

Condizione necessaria, ancorché non sufficiente, affinché possa configurarsi un illecito di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., è che sussista una situazione di effettiva concorrenza tra due

imprenditori, nel senso che deve potersi rinvenire una – seppur tendenziale – comunanza di clientela tra i due operatori economici.

Ciò posto, l'attività d'impresa di **CP_1** e **CP_2** è relativa, com'è pacifico, a prodotti destinati a soddisfare bisogni di mercato del tutto diversi, sicché è da escludersi la comunanza di clientela di cui sopra. In particolare, si ribadisce che **CP_2** com'è noto, produce e commercializza prodotti destinati a un mercato di nicchia, come quello dei gioielli di alta gamma, dal prezzo anche di centinaia di migliaia di euro, mentre le collane di parte attrice, realizzate interamente in materiale plastico, non appartengono al settore della gioielleria ma a quello del *fashion* e, soprattutto, sono vendute a prezzi decisamente più bassi, che neppure raggiungono la soglia dei duecento euro (cfr. doc. 20 parte attrice).

4. Sul diritto d'autore.

La domanda di **CP_2** è parzialmente fondata, nei termini che seguono.

In primo luogo, si osserva che, parallelamente a quanto detto in termini di tardiva allegazione dei disegni DM/070808-0004 e DM/070808-0006, anche la presunta violazione del diritto d'autore sui bracciali oggetto di tali disegni è stata allegata da **CP_2** solo con la memoria n. 1) *ex art. 171 ter c.p.c.* e, quindi, tardivamente.

L'unica domanda ammissibile, in tema di violazione del diritto d'autore, è dunque relativa alle collane "Viper", rispetto alle quali occorre pertanto verificare la sussistenza dei due requisiti previsti dall'art. 2, n. 10), L. n. 633/1941, vale a dire il carattere creativo e il valore artistico dell'opera del disegno industriale di cui le collane costituiscono espressione.

Rispetto al primo requisito, vale anche qui, *mutatis mutandis*, quanto detto sopra rispetto alla validità dei disegni DM/079879-0009 e DM/079879-0010-1: parte attrice non ha dimostrato la non novità – che, peraltro, in materia di diritto d'autore non è da intendersi in senso oggettivo – delle collane "Viper" *in sé e per sé* considerate, ma solo dei singoli elementi espressivi cui dette collane sono riducibili. Inoltre, la combinazione di tali elementi espressivi, nella specifica configurazione rappresentata dai *collier* **CP_2** (v. sopra), non è in alcun modo imposta da considerazioni di carattere tecnico, regole o altri vincoli, sicché ben può considerarsi il riflesso della personalità del suo autore, **Parte_5** manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.

Si precisa che **Parte_5** presidente del c.d.a. di **CP_2** (cfr. doc. 3 parte convenuta, p. 19) e suo ex Direttore Artistico, è indicato quale *designer* nel disegno internazionale DM/079879, che appunto riproduce – come detto – due varianti della collana "Viper" (v. doc. 4 convenuta, p. 1). La convenuta, inoltre, si trova nel possesso legittimo dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, *ex art. 167, lett. a), L. 633/1941*, essendo stato dimostrato il precedente, palese, pacifico e consolidato

sfruttamento dei diritti medesimi da parte di **CP_2** a partire dalla data di immissione in commercio delle collane “Viper” (estate 2012: cfr. comparsa di costituzione, p. 2).

Per quanto riguarda, invece, il requisito del valore artistico, rileva questo Collegio come, seppur l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, citato dalla convenuta (cfr. sentenza del 12 settembre 2019, caso **Pt_6**), potrebbe astrattamente essere inteso nel senso di escludere la rilevanza, (anche) ai fini della tutela autorale del *design* industriale, di requisiti ulteriori rispetto all’originalità e all’identificabilità oggettiva dell’opera, può comunque ragionevolmente ritenersi che il requisito nazionale del valore artistico, di cui all’art. 2, n. 10), L. n. 633/1941, lungi dall’essere assolutamente incompatibile con il diritto comunitario, vada più semplicemente interpretato in modo non eccessivamente restrittivo. Ciò posto, si osserva come le collane “Viper”, oltre a comparire in un cortometraggio presentato alla Festa del Cinema di Roma (cfr. doc. 11 parte convenuta), sono state esposte alla Galleria di Arte Moderna di Milano (cfr. doc. 16 convenuta), durante una mostra che avuto eco nella stampa specializzata nel mondo dell’arte e del *design*, il che pare sufficiente a testimoniare il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, della sussistenza di qualità estetiche ed artistiche dei *collier*.

Tanto premesso, rileva questo Collegio come parte attrice, mediante la produzione e commercializzazione delle collane “GENESI 11” *con fermaglio a forma di testa di vipera*, abbia violato i diritti di utilizzazione economica connessi alle collane “Viper”.

Si precisa, pertanto, che non tutte le collane “GENESI 11”, risultanti dalla combinazione dei tre elementi essenziali oggetto del modello eurounitario multiplo di **CP_1** (cfr. atto di citazione, p. 2), violano il diritto d’autore fatto valere dalla convenuta, ma solo quella specifica combinazione di tali elementi che riproduce le maglie trapezoidali, inserite l’una nell’altra, e la chiusura a cappio con fermaglio a forma di rombo, a richiamo di una testa di vipera (cfr. l’immagine di cui alla comparsa di costituzione, p. 15).

Detta combinazione di elementi, infatti, si differenzia delle collane “Viper” esclusivamente per l’uso della plastica in luogo delle pietre preziose, il che, a parere di questo Collegio, costituisce una modifica non creativa dell’opera e, quindi, una contraffazione della stessa. Peraltro, quand’anche si ritenesse il mero utilizzo della plastica una modifica creativa dell’opera, **CP_1** senza autorizzazione di **CP_2** non avrebbe comunque potuto sfruttare i diritti economici sulle collane “GENESI 11” (cfr. l’*incipit* dell’art. 4, L. 633/1941).

5. Sulla domanda di condanna al risarcimento del danno.

La domanda di condanna al risarcimento del danno è parzialmente fondata.

In particolare, CP_2 chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali (nelle componenti del danno emergente e lucro cessante) e morali.

In primo luogo, si rileva l'assoluta genericità dell'allegazione dei danni morali.

Rispetto ai danni patrimoniali, osserva questo Collegio come il danno emergente dedotto da CP_2 [...] (danno di immagine; danno da perdita di valore degli investimenti promozionali; perdita di valore degli asset immateriali) appaia del tutto insussistente, posto che il fatturato realizzato da CP_1 con riferimento ai prodotti contraffatti è di appena 7.905,00 euro (cfr. relazione CTU, p. 46). Il volume di vendita dei prodotti contraffatti è, quindi, del tutto inidoneo a provocare i danni lamentati dalla convenuta, soprattutto tenuto conto delle dimensioni assolutamente non comparabili delle due imprese. Si aggiunga che i documenti prodotti da CP_2 proprio al fine di permettere alla nominata CTU la quantificazione dell'asserito danno da perdita di valore degli investimenti promozionali, presentano *“profili di criticità rilevanti sotto il profilo della loro attendibilità, efficacia dimostrativa e valore tecnico-contabile”* (cfr. relazione CTU, p. 48).

Per quanto riguarda, poi, il lucro cessante, la stessa convenuta ha ammesso di non aver subito, nel periodo per cui è causa, alcuna diminuzione delle vendite del prodotto originale, con la conseguenza che *“il lucro cessante viene richiesto solo sotto il profilo delle royalties ragionevoli maggiorate”* (cfr. relazione CTU, p. 47). Ciò posto, ritiene questo Collegio di poter liquidare il danno in via forfettaria (ex art. 158, comma 2, terzo periodo, L. 633/1941), nella misura quantificata dal CTU, pari a euro 1.264,80. In particolare, tale somma corrisponde al 12% (*royalty* coerente con la fascia alta dei *benchmark* del settore *fashion*) dei ricavi realizzati da parte attrice (euro 7.905,00) in violazione dei diritti di CP_2 con aumento di un terzo per compensare la forzosità della licenza.

Si precisa che, a differenza di quanto previsto in materia di proprietà industriale, in tema di diritto d'autore l'istituto della retroversione degli utili (in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo eccedano) non sembra operare, potendo gli utili del contraffattore rilevare, tutt'al più, quale (ulteriore) parametro per la liquidazione equitativa del danno (cfr. art. 158, comma 2, secondo periodo, L. 633/1941). In ogni caso, pur avendo la CTU omissa il calcolo dei potenziali utili da retrovertere (cfr. relazione CTU, p. 46), parte convenuta, in sede di udienza di disamina dell'elaborato peritale, espressamente dichiarava di non ritenere necessaria alcuna integrazione della CTU.

6. Sulle altre domande di condanna.

Parte convenuta chiedeva pronunciarsi, altresì, i provvedimenti di inibitoria della produzione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti avversari, ritiro definitivo dal commercio degli stessi, distruzione (dei prodotti), assegnazione in proprietà o, in subordine, distruzione (degli stampi già

assoggettati a sequestro) e pubblicazione (su quotidiani nazionali e *home page* del sito dell'attrice), con fissazione di una penale.

Ritiene questo Collegio, confermando peraltro quanto già provvisoriamente disposto in sede cautelare, che, tenuto conto del perimetro della contraffazione (v. sopra), tutte le domande in esame meritino accoglimento, fatta eccezione per l'ordine di pubblicazione e con una precisazione rispetto all'ordine di ritiro dal commercio.

In primo luogo, le finalità (di prevenzione e risarcitorie) cui la pubblicazione sarebbe finalizzata, paiono già esser state raggiunte mediante i due ordini di pubblicazione disposti in sede cautelare (v. sopra). Un ulteriore ordine di pubblicazione, da pronunciarsi in questa sede, apparirebbe del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall'art. 124 c.p.i.. Inoltre, pur non avendo i due ordini cautelari di pubblicazione riguardato i quotidiani nazionali, non ritiene questo Collegio che vi siano elementi da cui desumere che la pubblicità di CP_1 sia arrivata ai grandi organi di informazione, sicché un eventuale ordine di pubblicazione da disporsi sui quotidiani indicati (CP_7 [...] il Corriere della Sera, la Repubblica) apparirebbe senz'altro eccessivo.

Inoltre, trattandosi di illeciti piuttosto risalenti e, in ogni caso, compiuti durante un periodo di tempo molto ristretto, la domanda di ritiro dal commercio non può trovare accoglimento con riferimento ai prodotti già acquistati dai clienti (e solo dai clienti), in linea con quanto peraltro disposto in sede cautelare. Tale misura, infatti, se concessa anche nei confronti dei clienti, produrrebbe – anche qui – effetti del tutto sproporzionati, soprattutto tenuto conto degli interessi dei terzi in gioco (cfr. art. art. 124, comma 6 c.p.i.).

7. Sulle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza prevalente, sicché sono poste a carico di CP_1 e vengono compensate nella misura di un quarto, in ragione dell'infondatezza delle domande riconvenzionali di CP_2 con riferimento alla concorrenza sleale e alla violazione dei disegni e marchi di fatto, nonché alla fondatezza solo parziale della domanda relativa alla violazione del diritto d'autore. Si rileva, inoltre, che parte convenuta, anche in sede cautelare, ha visto accogliersi solo parzialmente le proprie domande.

Dette spese sono liquidate tenuto conto del danno accertato (euro 1.264,80) e con riferimento ai valori massimi di cui al D.M. 147/2022, per il numero e la complessità delle questioni trattate ed essendo stata svolta ampia attività istruttoria.

Inoltre, si rigettano entrambe le domande di condanna per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), risultando evidente come nessuna delle parti abbia agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave.

Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto dal G.I., infine, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così dispone:

1. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, accerta la violazione del diritto d'autore insistente sull'opera del disegno industriale di cui le collane "Viper" di **CP_2** costituiscono espressione e, per l'effetto:
2. Inibisce a **CP_1** la produzione, pubblicizzazione, vendita, offerta in vendita, commercializzazione, importazione ed esportazione delle collane "GENESI 11" nella sola versione con fermaglio a testa di vipera.
3. Dispone che **CP_1** ritiri definitivamente dal commercio tale prodotto, con obbligazione di riacquisto dai soli rivenditori (non anche dai clienti).
4. Ordina la distruzione, a spese dell'attrice, dei prodotti di cui ai precedenti punti 2 e 3 e del materiale pubblicitario ad essi relativo.
5. Dispone l'assegnazione in proprietà alla convenuta dei mezzi specifici che servono univocamente a produrre detti prodotti.
6. Fissa una penale di euro 100,00 per ogni violazione delle misure che precedono e per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle stesse, prevedendo, per la relativa ottemperanza, termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Condanna **CP_1** al pagamento, in favore di **Parte_7** ed a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 1.264,80, oltre gli interessi dalla sentenza al saldo.
8. Condanna **CP_1** al rimborso, in favore di **CP_2** delle spese di lite, delle quali si dispone la compensazione nella misura di un quarto, liquidate, per l'intero (dunque: stante la compensazione per un quarto, dovuti i tre quarti delle somme indicate di seguito), quanto al giudizio di merito, in euro 1.036,00 per spese ed euro 3.830,00 per compensi e, quanto alle fasi cautelari, in euro 1.090,00 per spese ed euro 6.480,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CP ed IVA se dovuta.
9. Pone le spese della CTU, come già liquidate dal G.I., definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Bologna del
17 dicembre 2025

Il Presidente

dott. Michele Guernelli

La Giudice relatrice

dott.ssa Roberta Dioguardi