



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione XIV

Sezione specializzata in materia di impresa A

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

dott. Claudio Marangoni	presidente rel.
dott.ssa Alima Zana	giudice
dott. Carmelo Barbieri	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **30937/2018 R.G.** promossa da:

TECNICA GROUP s.p.a. (C.F. 00195810262), in persona del legale rappr,te *pro tempore*;

elett. domiciliata in Milano, Via S. Michele del Carso 4, presso lo studio dell'avv. Carlo SALA che la rappresenta e difende;

attrice

contro:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappr,te *pro tempore*;

elett. domiciliata in Milano, Via Zaccaria 4 presso lo studio dell'avv. Claudio Partesotti, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo CIANFRONE del Foro di padova;



convenuta

~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~), in persona del legale rappr,te *pro tempore*;

~~XXXXXX~~ s.r.l. (C.F. 09825090000), in persona del legale rappr,te *pro tempore*;

elett. domiciliate in Milano Via Meravigli, 16 20123, presso lo studio dell'avv. Karin MURARO e dell'avv. Silvio VERA che le rappresentano e difendono unitamente all'avv. Mark BOSSHARD e all'avv. Maria BALESTRIERO;

convenute

~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~), in persona del legale rappr,te *pro tempore*;

elett. domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla 1 , presso lo studio dell'avv. Stefano PREVITI, dell'avv. Antonino DI BELLA, dell'avv. Alessandro LA ROSA, dell'avv. Carmine DI BENEDETTO, dell'avv. Silvia PERRA che la rappresentano e difendono;

convenuta

Oggetto: Diritto di autore

Conclusioni delle parti:

- per parte attrice: "Previo rigetto di tutte le richieste delle convenute, ivi incluse le domande preliminari in rito di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l., la domanda pregiudiziale di ~~XXXXXX~~ S.r.l. e la domanda riconvenzionale di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l., voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre

I. Nel merito:

A) Dichiarare ed accertare la violazione della transazione dedotta come doc. 2;

B) Dichiarare ed accertare (in tutto o in parte) le dedotte condotte di contraffazione dei diritti di sfruttamento economico ex L. 633/1941;

C) Dichiarare ed accertare in tutto o in parte la dedotta concorrenza sleale;

E per l'effetto:

Ordinare la distruzione degli esemplari esistenti di snow boots “Chiaraferragni” di cui i doc. 6 costituiscono esempio e, alternativamente disporre l’assegnazione in proprietà all’attrice;

E) Condannare le convenute al risarcimento dei danni nella misura che verrà determinata ad esito dell’istruttoria, chiedendosi fin da ora, la retroversione degli utili in alternativa alla misura del lucro cessante;

F) Ordinare la pubblicazione dell’emanando provvedimento integralmente e/o in sunto sui siti web delle convenute (ad esempio, chiaraferagnicollection.com anche nella pagina in inglese) e su “Il Corriere della Sera”, “Elle”, “Vogue”, Marie Claire edizioni italiane, francesi e inglesi, in carattere doppi rispetto al normale, a cura dell’attrice ed a spese delle convenute;

II. In via istruttoria:

A) Dare atto della documentazione prodotta alla data odierna

B) Ammettere prova per testi sul seguente capitolo di prova: Vero che Tecnica Group ha concluso i contratti indicati sub docc. 22, 23 e 24 ed ha inviato le diffide indicate sub doc 25. Testi: Marta [redacted] Tommaso Braccini e/o Elena [redacted] presso Tecnica Group.

C) Previa emissione di provvedimento ad hoc, ordinare che ciascuno tra i legali rappresentanti pro tempore delle convenute indichi il nome e l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti oggetto di contestazione, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità le di eventuali prodotti identici senza tale marchio o con marchi diversi prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul fatturato prezzo e sugli utili (margini) lordi derivanti complessivamente dai prodotti in questione. Il tutto, esibendo tutta la documentazione commerciale e bancaria del caso.”

- per parte convenuta [redacted] s.r.l.: “I. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [redacted] e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dall’attrice per le ragioni esposte in narrativa;

II. in via principale, nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

III. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di ~~Mafia Shoes~~ S.r.l. e/o ~~Sandipia~~ s.r.l. in relazione alle pretese di Tecnica Group S.p.A, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare ~~Mafia Shoes~~ S.r.l. e/o ~~Sandipia~~ s.r.l. a manlevare e tenere indenne ~~Diana~~ s.r.l. da tutto quanto essa dovesse essere costretta a versare per i fatti di cui è causa, ivi incluse le spese legali del presente procedimento e del precedente procedimento cautelare;

IV. in via istruttoria - previa rimessione della causa in istruttoria

A. si chiede l'ammissione della prova per testi ed interpello delle parti su tutti i capitoli di prova infra indicati, nonché l'ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova richiesti dalle controparti ed ammesso dal Giudice. 1) Vero che in sede di definizione conciliativa del procedimento cautelare promosso da Tecnica dinanzi a codesto Tribunale sub R.G. ~~XXXXXX~~, ~~Mafia~~ versava l'intera somma disposta in favore di Tecnica a titolo di spese legali tramite assegno di € 10,000 (diecimila/00) onnicomprensivo, senza chiedere a ~~Diana~~ alcunché?

2) Vero che a seguito della definizione conciliativa del procedimento cautelare di cui sopra il Sig. ~~Roberto Morgese per MOER~~ si impegnava nei confronti del Sig. ~~Stefano Musellini~~ - in qualità di legale rappresentante di ~~Diana~~ - a non chiedere a ~~Diana~~ alcuna quota parte della somma versata da ~~Mafia~~ a Tecnica a titolo di spese legali e si impegnava altresì sempre, nei confronti di ~~Diana~~ a rifonderla delle spese legali affrontate dalla stessa per la propria difesa nel procedimento cautelare ?

Si indicano quali testi e/o parti per l'interpello il Sig. ~~Stefano Musellini~~ e il Sig. ~~Roberto Morgese~~. V. Si chiede infine dichiararsi l'inammissibilità, con conseguente stralcio dal fascicolo telematico, dei documenti 28, 29-1/2/3 depositati, in via telematica, da Tecnica in data 03.05.2019 nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza previa autorizzazione né dichiarazione di

ammissibilità del Giudice, dunque del tutto irritualmente, anche per non aver consentito alle altre parti un pieno contraddittorio sul punto.

VI. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali di studio, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

VII. Con riserva in ogni caso di agire in separato giudizio contro le società convenute facendo valere qualsiasi proprio diritto o rimedio, contrattuale e/o non contrattuale, con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio e/o dei precedenti giudizi RR.GG. 27/103/2017 e/o 1001/2019, in base ai titoli che a Diana competono nei confronti di ognuno dei convenuti anzidetti. Con riserva di formulare capitoli di prova, indicare testi, produrre documenti, ed ogni altra riserva, anche istruttoria, nei termini di legge prefiggendi.”

- per le parti convenute ~~Wafin Shiva~~ s.r.l. e ~~...~~ s.r.l.; “In via principale:

1.- premessi tutti gli accertamenti del caso, rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;

in via riconvenzionale: 2.- accertata e dichiarata la nullità/inesistenza del diritto d'autore come riconosciuto ai doposci "Moon Boot" di Tecnica Group S.p.A., dichiarare integralmente e/o parzialmente nullo ovvero annullabile l'accordo di transazione sottoscritto in data 07.09.2017 tra Tecnica Group S.r.l. e ~~...~~ S.r.l. e, per l'effetto, rigettare qualsiasi domanda di parte attrice con riguardo alla violazione di tale accordo, ed in ogni caso, con riguardo alla violazione del menzionato diritto d'autore;

in via subordinata: nei confronti della convenuta ~~...~~ S.r.l.: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie,

3.- rigettare integralmente la domanda di manleva avanzata da ~~...~~ S.r.l. in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;

condannare ~~Secondaria~~ S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenni e manlevare, anche mediante pagamento diretto a Tecnica Group S.p.A., le convenute ~~Mofa~~ S.r.l. e ~~212~~ S.r.l., ovvero ~~212~~ S.r.l., da qualsiasi somma che queste ultime dovessero essere condannate a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento dei danni, anche in termini di restituzione degli utili, e spese di giudizio; nei confronti della convenuta ~~Diana~~ S.r.l.: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie,

5.- rigettare integralmente la domanda di manleva avanzata da ~~Diana~~ S.r.l., in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.

In ogni caso: 6.- condannare Tecnica Group S.p.A. a rifondere alle parti convenute, ~~Mofa~~ S.r.l. e ~~212~~ S.r.l., i compensi professionali, secondo i nuovi parametri forensi, con rimborso delle spese generali secondo tariffa vigente, maggiorate di IVA e CPA, ove dovuti. In via istruttoria:

7.- ci si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate sia da parte attrice che dalle altre convenute, ed, in particolare, alle richieste formulate da Tecnica nella prima e nella seconda memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. di ordinare l'esibizione di informazioni anche contabili ai legali rappresentanti delle convenute e di prove orali per testi, nonché alla richiesta di prove orali per testi ed interpello di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di parte ~~Diana~~, il tutto per i motivi già esposti nei precedenti atti, a cui si rimanda integralmente.

In ogni caso, nel caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede che l'odierna difesa venga ammessa a prova contraria sui medesimi capitoli;

8.- Si chiede infine dichiararsi l'inammissibilità, con conseguente stralcio dal fascicolo telematico, dei documenti 28, 29-1/2/3 depositati, in via telematica, da Tecnica in data 03.05.2019 nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza previa autorizzazione né dichiarazione di ammissibilità del Giudice, dunque del tutto irritualmente, anche per non aver consentito alle altre parti un pieno contraddittorio sul punto.”

- per parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l.: "A. Preliminarmente, in rito:

- con riferimento alla domanda principale di Tecnica Group S.p.A.

1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande di Tecnica Group S.p.A. in parte qua svolte nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l., e per l'effetto rigettarle, per i motivi tutti esposti negli scritti difensivi;

2) in via subordinata rispetto alla domanda ora detta sub 1), accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. rispetto alle domande di Tecnica Group S.p.A. tutte in parte qua rivolte a detta convenuta e per l'effetto rigettarle, per i motivi tutti esposti negli scritti difensivi.

- con riferimento alla domanda riconvenzionale di ~~XXXXXX~~ S.r.l.

3) accertare e dichiarare il difetto di competenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c. e/o 819-ter c.p.c. di codesto Ill.mo Tribunale di Milano sulla domanda riconvenzionale di ~~XXXXXX~~ S.r.l. in parte qua svolta nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l., per i motivi tutti esposti negli scritti difensivi e, in particolare, alla luce della clausola compromissoria contenuta all'art. 17 del contratto stipulato in data 25 febbraio 2014 tra ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. e ~~XXXXXX~~ S.r.l. (sub doc. 2 ~~XXXXXX~~).

- con riferimento alla domanda riconvenzionale di ~~XXXXXX~~ S.r.l.

4) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ~~XXXXXX~~ S.r.l. con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. e per l'effetto rigettarla, per i motivi tutti esposti negli scritti difensivi.

B. In subordine, nel merito:

5) rigettare tutte le domande avversarie (e quindi la domanda principale di Tecnica Group S.p.A. e le domande riconvenzionali trasversali di ~~XXXXXX~~ S.r.l., ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. e ~~XXXXXX~~ S.r.l.) in parte qua svolte nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti negli scritti difensivi;

C. In ogni caso, nel merito:

6) accertare e dichiarare che la società ~~XXXXXX~~ S.r.l. è contrattualmente tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. da e contro ogni danno, pregiudizio, costo e/o spesa che ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. abbia comunque a subire e/o a sopportare in conseguenza di qualsiasi delle pretese avanzate dall'odierna attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, condannare ~~XXXXXX~~ S.r.l. a pagare direttamente all'attrice o, in subordine, a rifondere a ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. tutte le somme che in denegata ipotesi questa sia condannata a corrispondere all'attrice e, in ogni caso, tutti i costi e le spese anche di lite e anche non ripetibili che ~~XXXXXX~~ S.r.l. debba comunque sopportare o che alla stessa siano occasionati in relazione alla presente controversia e ad ogni altra eventuale controversia ad essa connessa e/o collegata, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella diversa maggior o minor misura ritenuta di giustizia; e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa e in sede di comparsa di costituzione e risposta;

D. In ogni caso:

7) condannare le società Tecnica Group S.p.A., ~~XXXXXX~~ S.r.l., ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. e ~~XXXXXX~~ S.r.l. alla rifusione in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ S.r.l. di spese e compensi professionali oltre IVA e C.P.A. come per legge. Con riserva in ogni caso di agire in separato giudizio contro le società convenute facendo valere qualsiasi proprio diritto o rimedio, contrattuale e/o non contrattuale, con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio e/o dei precedenti giudizi RR.GG. 21405/2017 e/o 1091/2018, in base ai titoli che a ~~XXXXXXXXXX~~ competono nei confronti di ognuno dei convenuti anzidetti. Con riserva di formulare capitoli di prova, indicare testi, produrre documenti, ed ogni altra riserva, anche istruttoria, nei termini di legge prefiggendi.”

Motivi di fatto e di diritto

1. La società attrice TECNICA GROUP s.p.a. ha dedotto l'esistenza di un patto transattivo intervenuto in data 8.9.2017 tra essa e le convenute ~~XXXXXX~~ s.r.l., ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. e ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. –

cui è formalmente estranea l'altra convenuta [REDACTED] s.r.l., peraltro partecipata al 60% da [REDACTED] s.r.l. e gestita dallo stesso titolare – in forza del quale queste ultime si erano impegnate a non utilizzare i marchi e le forme proprie del modello di calzature doposci *Moon Boots*, in quanto tutelate dal diritto d'autore, e a cessare la produzione e la vendita di una serie di modelli di calzature *snow boots* recanti il marchio [REDACTED] indicate specificamente nell'allegato A all'atto di transazione.

Nel 2018 parte attrice ha contestato alle odierne convenute la successiva produzione e commercializzazione di due modelli di calzature riproducenti le medesime forme di due modelli oggetto della transazione con modifiche di minima entità.

Il giudizio cautelare intrapreso *ante causam* nei confronti delle convenute è stato definito tra le parti mediante la sottoscrizione di un accordo in base al quale le resistenti hanno assunto l'impegno a cessare la produzione e commercializzazione di tali ulteriori modelli di calzature.

Nella presente causa – che attiene al merito ed alle istanze risarcitorie svolte da TECNICA GROUP s.p.a. in relazione alle contestazioni svolte in tale procedimento cautelare – parte attrice ha dedotto in suo favore la titolarità del diritto d'autore in relazione all'art. 2, n. 10 l.a. sulle forme delle proprie calzature *Moon Boots* già affermato da questo Tribunale con sentenza 12.7.2016, che le firmatarie del primo accordo transattivo si erano peraltro impegnate a non più contestare, nonchè la violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 rispetto alla quale [REDACTED] s.r.l. – che non aveva sottoscritto tale atto – dovrebbe rispondere a titolo di concorso nell'altrui inadempimento.

Ha altresì dedotto l'ipotesi di concorrenza sleale dipendente di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. in relazione alle medesime condotte.

Oltre all'accertamento di tali illeciti ha chiesto anche la condanna delle convenute al risarcimento dei conseguenti danni.

Si è costituita nel giudizio [REDACTED] s.r.l. deducendo di aver sottoscritto in data 25.2.14 con [REDACTED] s.r.l. un contratto per la realizzazione e gestione del sito *web* di *e-commerce*

raggiungibile all'indirizzo *www.chiaraferragnicollection.com* e, in pari data, con ~~MODERA SHOES~~ s.r.l. un contratto estimatorio, collegato al predetto contratto *e-commerce* stipulato con ~~SERENDIPITY~~ s.r.l., avente ad oggetto la vendita da parte di ~~DIANA~~ s.r.l. per il tramite di tale sito *web* di calzature prodotte da ~~MODERA SHOES~~ s.r.l. e contrassegnate dal marchio ~~CHIARA FERRAGNI~~, di cui ~~MODERA SHOES~~ s.r.l. e ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. erano licenziatarie.

Pur non essendo stata citata quale convenuta da TECNICA GROUP s.p.a. nella causa intrapresa nel 2017 nei confronti di ~~MODERA SHOES~~ s.r.l. e di ~~SERENDIPITY~~ s.r.l., ~~DIANA~~ s.r.l. aveva sottoscritto l'accordo transattivo dell'8.9.2017 su richiesta di queste ultime che nel loro rapporto diretto avevano riconosciuto che le pretese violazioni contestate da TECNICA GROUP s.p.a. non erano ascrivibili a ~~DIANA~~ s.r.l. e conseguentemente si erano accollate integralmente l'esecuzione delle obbligazioni oggetto della transazione.

~~MODERA SHOES~~ s.r.l. aveva successivamente affidato a ~~DIANA~~ s.r.l. la commercializzazione di ulteriori modelli di calzature, tra i quali quelli oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice nella presente causa, e a seguito di ricorso cautelare promosso da TECNICA GROUP s.p.a. ~~DIANA~~ s.r.l. anche in questo caso aveva sottoscritto l'accordo conciliativo che aveva determinato l'estinzione di tale procedimento su richiesta delle sue clienti ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. e ~~MODERA SHOES~~ s.r.l., al solo scopo di preservare i rapporti commerciali intrattenuti con le stesse. Il risarcimento delle spese legali per il procedimento cautelare in favore di TECNICA GROUP s.p.a. in forza del predetto accordo conciliativo era stato interamente versato in tale occasione dalla sola ~~MODERA SHOES~~ s.r.l.

Quanto alle domande svolte da TECNICA GROUP s.p.a. nella presente causa, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione della sua veste di mero distributore dei prodotti e in quanto contrattualmente vincolata alle specifiche direttive di ~~MODERA SHOES~~ s.r.l. e di ~~SERENDIPITY~~ s.r.l.

In ogni caso nessun inadempimento all'accordo transattivo dell'8.9.2017 era sussistente, in quanto [REDACTED] s.r.l. aveva interrotto la commercializzazione dei prodotti ivi menzionati e in quanto i modelli oggetto delle nuove contestazioni erano diversi da quelli indicati in tale accordo.

Quanto alla tutela del diritto d'autore, essa doveva ritenersi circoscritta al solo modello originario del *Moon Boots*, del tutto differente dai modelli contestati che presentano una loro autonoma caratterizzazione estetica.

Né sussisterebbe altresì l'illecito concorrenziale dedotto, tenuto conto che i modelli di scarpe da neve commercializzati dalle parti convenute si rivolgono, per prezzo e qualità, a consumatori di diverso tipo. In ogni caso la concorrenza sleale dipendente non sussisterebbe in assenza delle violazioni innanzi contestate.

Quanto al risarcimento del danno, ha contestato il richiamo svolto dalla società attrice alla retroversione degli utili prevista dall'art. 3 dell'art. 125 c.p.i., posto che analoga previsione non è presente nella disciplina del diritto d'autore.

In caso di accoglimento delle domande svolte da TECNICA GROUP s.p.a. ha formulato domanda di manleva nei confronti di [REDACTED] s.r.l. e di [REDACTED] s.r.l.

Si sono costituite con memoria comune le convenute N [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l., contestando l'applicabilità della tutela autorale al modello di calzatura *Moon Boot* già oggetto di riconoscimento eseguito da questo Tribunale con la sentenza emessa in data 12.7.2016.

Ha comunque contestato la lesione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera del *design*, richiamando gli elementi individuati dal Tribunale nella citata sentenza in merito agli elementi caratteristici del modello *Moon Boot*, che non sarebbero in effetti presenti nei modelli di calzature contestati.

Quanto all'accordo transattivo dell'8.9.2017, ha affermato che il fatto che le parti convenute abbiano eccepito la (non) validità del diritto autorale, porterebbe alla conseguenza, laddove ne venisse accertata

la nullità/inesistenza, che tale accordo sia nullo o comunque inopponibile alle convenute, ancorché l'attrice contesti alle medesime unicamente la violazione sul diritto d'autore e non i diritti di marchio pure menzionati nell'accordo stesso.

Sostengono tali convenute che applicando l'art. 1972, secondo comma, c.c. il soggetto che ha stipulato l'accordo e che fosse a conoscenza dell'invalidità del titolo non avrebbe a monte la possibilità di far valere l'invalidità della transazione. Ove tuttavia il brevetto (o comunque il titolo di proprietà industriale) fosse dichiarato nullo per effetto di una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 123 c.p.i. si dovrebbe applicare l'art. 77, lett. b) c.p.i. e pertanto l'impegno contenuto nella transazione a rispettare il brevetto dovrebbe ritenersi terminato in virtù della norma citata. Il soggetto che ha sottoscritto la transazione beneficerebbe comunque degli effetti del giudicato per il futuro, perdendo sia il diritto all'azione di contraffazione e sia il diritto all'azione di manutenzione del contratto ma conserverebbe, ad esempio, il diritto di trattenere le somme percepite in conseguenza della transazione, in mancanza dei presupposti che consentano di ottenere la declaratoria di nullità della transazione in base ai principi generali.

~~MOTRA SHOES~~ s.r.l. avrebbe aderito all'accordo transattivo in questione sulla base del fatto che la sentenza del Tribunale di Milano del 12.7.2016 era passata in giudicato, ma solo recentemente avrebbe avuto contezza dei profili di inapplicabilità della tutela autoriale.

Hanno comunque eccepito le convenute che non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017, posto che i modelli di calzatura oggi contestati non facevano parte di tale accordo e che essi dovrebbero considerarsi diversi da essi.

Gli illeciti contestati da parte attrice a ~~MOTRA SHOES~~ s.r.l. e connessi all'accordo di transazione, dove ~~non~~ non era parte, non potrebbero essere opponibili a quest'ultima, ancorché facente parte del medesimo gruppo societario.

Quanto al risarcimento del danno, hanno contestato la mancata prova di alcun pregiudizio economico sopportato dalla società attrice e comunque il diverso quadro ove di colloca la valutazione degli utili conseguiti dal soggetto ritenuto contraffattore dall'art. 158 l.a. rispetto alla reversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i.

In via subordinata al rigetto delle domande svolte da parte attrice, hanno svolto domanda di manleva nei confronti di ~~SERENDIPITY~~ s.r.l., sulla base del contratto di licenza esistente tra essa e ~~MOON~~ ~~BOOTS~~ s.r.l..

Si è infine costituita nel presente giudizio la convenuta ~~SERENDIPITY~~ s.r.l., rivendicando il proprio ruolo di mera gestione "amministrativa" dei marchi ~~Città di Bergamo~~ affermando che tale ruolo non comprenderebbe, se non in maniera estremamente marginale, la realizzazione, produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti recanti detti marchi, attività che – ai sensi dei contratti di licenza – sono normalmente sotto l'esclusiva responsabilità del licenziatario.

~~MOON SHOES~~ s.r.l., alla quale ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. ha commissionato l'intera attività di disegno e "creazione" dei modelli di calzatura oggetto di licenza, sarebbe dunque l'unica responsabile di eventuali illeciti.

Rilevato che parte attrice non avrebbe indicato a quale titolo e in base a quali concrete condotte essa avrebbe addebitato responsabilità in capo a ~~SERENDIPITY~~ s.r.l., ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.

Quanto alla dedotta violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 ne ha contestato la sussistenza, rilevando che i modelli di calzature contestate non costituiscono contraffazione dei *Moon Boots* perché non ne riprendono tutti gli elementi caratterizzanti e creativi e perché comunque suscitano un'impressione generale diversa.

Quanto alla tutela del diritto d'autore sui modelli *Moon Boots* di parte attrice, la convenuta ha sostenuto che non vi sarebbe contraffazione in quanto le calzature a marchio ~~Città di Bergamo~~ si caratterizzano

per l'elevata estrosità, per l'utilizzo di *glitter* in gran parte della superficie, nonché per l'apposizione del tradizionale marchio rappresentante l'occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura.

Peraltro – secondo la convenuta - come tutte le opere d'arte la calzatura di parte attrice dovrebbe essere soggetta a nuove definizioni e ridefinizioni provenienti dall'esterno, posto che ritenere il contrario costituirebbe un pregiudizio per la ricerca, la produzione artistica e la cultura in generale ove costituisse un impedimento contro qualsiasi tentativo finalizzato alla sua rielaborazione.

Ha quindi contestato le pretese risarcitorie formulate da TECNICA GROUP s.p.a., prive di fondamento e comunque eventualmente non riferibili ai modelli di calzature considerati nell'accordo transattivo dell'8.9.2017 – ove era previsto anche un risarcimento del danno – ed in quanto sprovviste di ogni prova in ordine al pregiudizio subito dall'attrice, non potendosi ritenere ammissibili le istanze istruttorie svolte a tal fine.

Ha quindi formulato in via subordinata domanda di manleva nei confronti di ~~MOFRA SHOES~~ s.r.l., fondata sulle garanzie contrattuali da questa prestate in ordine alla conformità dei prodotti oggetto della licenza ad ogni e qualsivoglia normativa applicabile, nonché sulla conformità della condotta della stessa ~~MOFRA SHOES~~ s.r.l. alla correttezza professionale.

2. In via preliminare sul piano processuale deve disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. in relazione all'ipotesi di cui all'art. 164 comma 4 c.p.c. Secondo tale convenuta l'atto di citazione notificato avrebbe completamente omesso di circostanziare la posizione di essa rispetto alle violazioni alla normativa in tema di diritto d'autore e in relazione alla dedotta violazione dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 per effetto della commercializzazione di due modelli di calzature oggetto delle contestazioni svolte da TECNICA GROUP s.p.a. in questa causa e già oggetto del precedente procedimento cautelare conclusosi con gli impegni assunti all'udienza del 10.4.2018.

Rileva tuttavia il Collegio che la questione relativa alla contraffazione del modello di calzatura *Moon Boot* era stato appunto oggetto dell'accordo transattivo dell'8.9.2017 cui la stessa ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. aveva partecipato assumendo insieme alle altre parti convenute in tale sede (~~MOERA SHOES~~ s.r.l.) ed a ~~DA~~ s.r.l. l'impegno a cessare "definitivamente la produzione, la vendita diretta, la commercializzazione, la pubblicità a fini commerciali dei prodotti indicati in allegato A". La contestazione svolta da TECNICA GROUP s.p.a. nell'atto di citazione di questo giudizio era chiaramente incentrata sul fatto che i due modelli di calzature costituivano violazione di tale accordo in quanto indicati dalla società attrice come identici ad alcuni dei modelli specificamente indicati dalle parti nell'allegato A dell'accordo transattivo.

Se dunque sul piano contrattuale la contestazione era del tutto comprensibile per la convenuta ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. in quanto parte dell'accordo ed in relazione all'oggetto delle contestazioni (i due modelli successivamente commercializzati), la menzione del concorso tra tutte le parti convenute nella violazione contrattuale e in quella connessa di violazione del diritto d'autore – con addebito in capo a ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. in particolare dell'attività di pubblicizzazione dei prodotti – consentiva alla convenuta eccipiente di contrastare senza difficoltà alcuna le contestazioni svolte.

Come è noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (così Cass. 11751/13).

Se, dunque, il criterio di verifica dell'effettiva possibilità per ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. di prendere posizione rispetto alle contestazioni avversarie può essere individuato anche nella conferma o meno che essa abbia potuto adottare un linea difensiva appropriata e pertinente all'oggetto delle stesse, tale obiettivo risulta essere stato pienamente raggiunto tenuto conto dell'ampiezza delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione di ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. e della loro diretta pertinenza all'ambito effettivo delle contestazioni e delle questioni poste all'attenzione delle parti dall'attrice.

Anche a prescindere dal fatto che la presente causa era stata preceduta da procedimento cautelare in cui la stessa ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. aveva svolto senza lagnanza alcuna le sue contestazioni, deve dunque ritenersi che le difese da essa approntate nella sua comparsa di costituzione nella presente causa denotavano piena comprensione di tutti gli aspetti della controversia, tanto che nel corso dello sviluppo della causa esse sono rimaste a caratterizzare la linea difensiva approntata dalla stessa convenuta senza sostanziali modificazioni o eventuali adattamenti successivi.

L'eccezione deve dunque essere respinta, rimandando riservate al merito della causa tutte le ulteriori argomentazioni svolte da ~~SERENDIPITY~~ s.r.l. in ordine alla sussistenza di una propria effettiva responsabilità rispetto alle condotte contestate.

3. Ritiene il Collegio per ciò che attiene al merito delle domande svolte da TECNICA GROUP s.p.a. di dover affrontare in primo luogo la questione relativa al riconoscimento in favore del modello di calzatura da neve denominato *Moon Boot* della qualità di opera del *design* industriale cui accede la tutela propria di cui all'art. 2, n. 10 l.a.

Come è ben noto alle parti in causa, questo Tribunale ha già risposto positivamente a tale specifica questione nella sentenza n. 8628 del 12.7.2016.

In estrema sintesi – ma in ogni caso la motivazione in ordine al riconoscimento di tale tutela autorale deve intendersi in questa sede integralmente riprodotta – devono richiamarsi le considerazioni svolte in

ordine all'interpretazione del presupposto del "valore artistico" necessario per il riconoscimento della tutela del diritto d'autore in favore di un novero circoscritto di opere del *design* industriale.

A tale proposito – non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occorre rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del *design* possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva ha ritenuto questo Tribunale di dare rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un'opera del *design* - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell'autore di interpretare lo spirito dell'epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.

In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all'opera del *design* un "valore artistico" *ex post* in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale.

L'applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale nella sentenza citata – con apprezzamento in fatto che qui si condivide – a riconoscere nei modelli dei *Moon Boots* la qualità di opera del *design* industriale ai sensi del n. 10 del comma 1 dell'art. 2 l.a., evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le

circostanze che testimoniavano già all'epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del *design*.

In questa sede le convenute – in particolar modo le difese della convenuta ~~SECRETIVITY~~ s.r.l. – hanno contestato tali conclusioni, di fatto però riproponendo in maniera pedissequa i termini del dibattito sviluppatosi a suo tempo sull'interpretazione del presupposto del “*valore artistico*” per il riconoscimento della tutela autorale ad un'opera del *design*.

Tali argomentazioni di fatto si limitano a riproporre profili già affrontati nelle motivazioni della sentenza di questo Tribunale innanzi richiamata – ma anche da altri provvedimenti precedenti ivi richiamati, di cui costituisce applicazione e sviluppo – senza addurre elementi di qualche novità che impongano in questa sede una specifica ed ulteriore presa di posizione.

Ritiene dunque in questa sede il Tribunale di limitarsi a richiamare tali motivazioni, aggiungendo che peraltro in epoca successiva al deposito di tale sentenza la stessa giurisprudenza di legittimità ne ha condiviso pienamente gli esiti in ordine all'individuazione dei criteri di interpretazione del presupposto del “*valore artistico*”, affermando che se il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di “*industrial design*” non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, 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 (così Cass. 7477/17).

Alle manifestazioni di apprezzamento degli ambienti culturali ed artistici già richiamati nella citata sentenza di questo Tribunale – che confermano in concreto la sussistenza del presupposto del “*valore artistico*” delle forme del *Moon Boots* – possono essere aggiunti in questa sede gli ulteriori e successivi

riconoscimenti, quali l'inserimento di tale prodotto nell'ambito del Triennale Design Museum di Milano nel 2016 nonché nell'esposizione permanente del Metropolitan Museum of Modern Art (MOMA) nel 2018, oltre ad ulteriori dirette conferme in sede giudiziaria (Tribunale Venezia, sentenza 15.3.2019; Corte d'appello Venezia, sentenza 7.3.2019).

Né particolare rilievo sembrano assumere – al fine di sostenere una pretesa mancanza di novità dei *Moon Boots* – le pretese anteriorità costituite dalle calzature utilizzate dagli astronauti nella missione Apollo, cui il modello dell'attrice traeva diretto ed esplicito spunto ma dando luogo ad una del tutto autonoma e diversa autonomia di forme avente indubbio carattere creativo, o di altri modelli di calzature da neve per le quali tuttavia non è stata fornito alcun elemento in base al quale poter confermare la loro preesistenza rispetto all'immissione in commercio dei *Moon Boots* originali.

4. Così confermata l'attribuzione della tutela autorale al modello dei *Moon Boots*, ritiene il Collegio che debba essere altresì confermata l'effettiva interferenza dei modelli di calzature oggetto delle contestazioni svolte da parte attrice con le forme dell'opera del *design* industriale di TECNICA GROUP s.p.a.

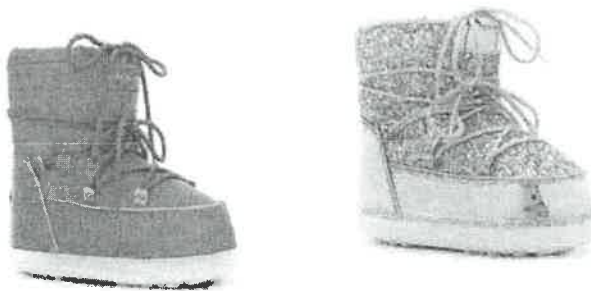
Nella stessa sentenza n. 8628 del 12 luglio 2016 il Tribunale aveva individuato gli aspetti peculiari di tali forme – nel contesto delle calzature da neve aventi forme “massicce” – evidenziando testualmente che *“il modello Moon Boots è contraddistinto sostanzialmente da una suola ambidestra a cui è raccordata, senza cuciture a vista, una tomaia che presenta un fascione di elevata altezza avvolgente la zona della punta e quella laterale del piede sino circa in corrispondenza della zona antistante i malleoli, in tale zona essendovi un raccordo con un contrafforte che si sviluppa maggiormente in altezza ad avvolgere parte dell'estremità posteriore del piede. Sono inoltre presenti dei lacci risvoltati su tre coppie di occhielli associate, due in corrispondenza del bordo superiore del fascione ed una del contrafforte; inferiormente la suola presenta una forma ambidestra”*.

Non è contestabile che tutte tali caratteristiche – unitamente alla considerazione del complesso delle forme di tali calzature, valutate nel loro insieme – siano del tutto riprodotte nei modelli in questa sede contestati dalla società attrice alle convenute.

Si riproduce di seguito il modello originale del *Moon Boots*:



nonché i modelli di calzature contestati:



Il confronto visivo tra tali modelli conferma in tutta evidenza la sostanziale identità delle forme – anche nei particolari innanzi evidenziati – che non risulta in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentino una colorazione particolare (*glitter*) o i marchi ~~_____~~.

Appare opportuno precisare i criteri di valutazione della sussistenza del plagio/contraffazione nelle opere tutelate dal diritto d'autore, in quanto evidentemente del tutto direttamente pertinenti alla _____

fattispecie in esame, posto che le parti convenute sul punto hanno invece argomentato richiamando concetti e criteri riferibili in realtà a diversi istituti di proprietà industriale.

In effetti in tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria (così Cass. 9854/12).

Poiché in particolare la convenuta ~~SPINARTY~~ s.r.l. ha argomentato circa il fatto che in tema di opere protette dal diritto d'autore dovrebbe essere consentito a terzi di dare luogo a rielaborazioni creative dell'opera stessa per evitare il sorgere di un pregiudizio per la ricerca, la produzione artistica e la cultura in generale, va rammentato che la fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.a. (così Cass. 14635/18).

Gli elementi che – secondo in particolare la convenuta ~~SPINARTY~~ s.r.l. – determinerebbero la sussistenza di un'opera originale ed individuale nei due modelli di calzature contestati in questa sede sarebbero individuabili nel fatto che essi sarebbero diversamente caratterizzati “per l'elevata estrosità,

per l'utilizzo di glitter in gran parte della superficie, nonché per l'apposizione del tradizionale marchio rappresentante l'occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura”.

Al di là dell'inconferenza alla tematica del plagio/contraffazione di un'opera del *design* tutelata dal diritto d'autore della presenza di un marchio sul prodotto, la pretesa autonomia creativa si ridurrebbe di fatto all'estrosità conferita ai modelli dall'uso del *glitter*.

Ritiene il Collegio che tale profilo sia del tutto inessenziale a conferire l'autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma, tenuto presente l'assoluta identità delle forme della calzatura – come si rileva facilmente dal confronto tra le immagini innanzi riportate – con il *Moon Boots* originale.

Trattasi per entrambi i modelli di calzature contestate di mero plagio/contraffazione, non risultando nemmeno effettivamente prospettabile l'ipotesi del plagio evolutivo.









Deve dunque confermarsi che i modelli di calzature in contestazione costituiscano violazione dei diritti patrimoniali spettanti alla società attrice sull'opera del *design* industriale denominata *Moon Boots*, ed in particolare delle facoltà di cui all'art. 13 (diritto esclusivo di riproduzione), agli artt. 4 e 18 (diritto di elaborazione), all'art. 17 (diritto esclusivo di distribuzione).

4. TECNICA GROUP s.p.a. ha altresì dedotto in relazione alle medesime condotte di produzione e commercializzazione dei due modelli di calzature da neve in contestazione l'inadempimento all'accordo transattivo intervenuto con le convenute [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l. in data 8.9.2017 e per quanto riguarda [REDACTED] s.r.l. a titolo di concorso nell'altrui inadempimento.

Le conclusioni innanzi raggiunte in merito alla conferma della protezione delle forme dei *Moon Boots* dalla tutela del diritto d'autore risultano del tutto assorbenti delle eccezioni svolte da [REDACTED] s.r.l. e da [REDACTED] s.r.l. in relazione alla presunta nullità/inopponibilità dell'accordo transattivo

in questione, che – secondo la tesi esposta da tali convenute – discenderebbe dalla negazione della sussistenza della tutela autorale.

Deve dunque verificarsi se effettivamente i due modelli di calzature in questa sede contestati possano ritenersi prodotti e commercializzati in violazione degli impegni assunti dalle convenute che avevano sottoscritto tale accordo e che era riferito in concreto a determinati modelli di calzature indicati nell'allegato all'accordo stesso sia mediante riproduzione della loro immagine e del rispettivo codice identificativo di catalogo.

Il confronto tra i due modelli di calzatura da neve oggetto della presente causa – innanzi riprodotti ed indicati dalle convenute nell'accordo transattivo nel procedimento svoltosi *ante causam* come aventi codici identificativi  760,  761,  762,  1763 e  1764 – e quelli contraddistinti nell'allegato all'accordo 8.9.2017 con i codici  1345 e  1351 ne denota a parere del Collegio la sostanziale e pressochè completa sovrapposibilità, con l'unica eccezione – irrilevante sul piano dell'identità dei modelli - che quelli oggi contestati non riproducono il marchio  su di una fascia orizzontale del gambale.

Sembra dunque sostenibile la tesi di parte attrice che riconduce tutti detti prodotti al medesimo stampo produttivo.

Né può essere ritenuto rilevante il rilievo secondo il quale l'allegato in questione riporterebbe dei prodotti aventi specifico codice identificativo, non coincidente con quello assegnato ai due modelli in questa sede contestati.

Invero l'oggetto dell'impegno assunto in tale sede riguardava evidentemente l'aspetto esteriore dei prodotti in quella sede ritenuti – fondatamente – in violazione dei diritti di TECNICA GROUP s.p.a. sul *design* dei *Moon Boots*, mentre il codice identificativo risultava menzionato per individuare in concreto i modelli allora in produzione/commercializzazione da parte delle controparti.

La ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l'impegno di astensione assunto consente di individuare la specifica violazione degli impegni medesimi, non aggirabili mediante la mera attribuzione ad essi di un codice diverso anche in considerazione degli obblighi di buona fede connaturati all'ambito contrattuale di riferimento.

Va dunque confermato l'inadempimento all'accordo dell'8.9.2017 rispetto alla violazione degli obblighi di astensione assunti dalle convenute ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. , ~~MOON SHOES~~ s.r.l. e ~~DIANA~~ s.r.l.

Va altresì confermato l'ulteriore inadempimento posto in essere dalle stesse convenute quanto all'obbligo di non contestazione della tutela autorale spettante al *design* dei *Moon Boots* assunto dalle stesse. Tale obbligo appare del tutto legittimo, risultando detta rinuncia pertinente a diritti disponibili delle parti, ed è stato oggettivamente non rispettato almeno dalle convenute ~~MOON SHOES~~ s.r.l. e ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. che invece hanno sollevato in questa sede specifiche eccezioni in tal senso. Le conseguenze patrimoniali di tale specifico inadempimento risulterebbero peraltro assorbite dalla regolazione delle spese processuali proprie di questo giudizio non essendo stata allegata alcuna contestazione svolta in ambito stragiudiziale.

5. Non ritiene peraltro il Collegio che sussistano spazi di effettiva autonomia rispetto alle condotte innanzi accertate per dichiarare anche la sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale *ex art. 2598 n. 3 c.c.* a titolo di concorrenza sleale dipendente dalla violazione dei diritti della società attrice sul *design* dei *Moon Boots*.

In effetti tale violazione appare del tutto coincidente con la condotta di plagio/contraffazione innanzi accertata e non comprende ulteriori profili che ne consentono un'autonoma individuazione.

Essa deve dunque ritenersi assorbita dalle violazioni ai diritti patrimoniali derivanti dal *design* industriale tutelato dalla legge sul diritto d'autore.

6. Occorre ora verificare la responsabilità delle parti convenute rispetto alle violazioni innanzi accertate.

Quanto all'illecito consistito nella lesione dei diritti di utilizzazione economica del *design* dei *Moon Boots* esistenti in capo a TECNICA GROUP s.p.a., deve confermarsi l'orientamento costante della giurisprudenza in ordine al fatto che nei confronti di tale titolare ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto debba risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell'illecito (v. in tal senso Tribunale Milano 25.1.2006).

Nel caso di specie - e fatte salve le domande di manleva interne svolte dalle convenute tra loro - devono ritenersi responsabili in concorso tra loro di tale illecito:

- la convenuta [REDACTED] s.r.l., in quanto gestisce il sito *e-commerce* www.ochiariferragnisellotion.com e le attività di promozione, commercializzazione e logistica afferenti alla vendita dei prodotti ad essa forniti da [REDACTED] SHOES s.r.l. recanti il marchio [REDACTED]; il richiamo ad una non condivisibile e superata giurisprudenza di legittimità - secondo il quale il diritto di distribuzione risulterebbe esaurito con la prima immissione in commercio dell'opera - non consente di superare il dato normativo di cui all'art. 17 l.a. secondo il quale l'esaurimento di tale diritto non si verifica ove il primo atto di trasferimento dell'opera originale o di sue copie sia avvenuto senza il consenso del titolare del diritto, principio ancora più pregnante nel caso di opere contraffatte e dunque riprodotte in violazione dell'art. 13 l.a.;

- la convenuta [REDACTED] s.r.l., in quanto produttrice dei prodotti contestati e licenziataria del marchio [REDACTED];

- quanto a [REDACTED] s.r.l., in quanto licenziante dei marchi [REDACTED] e corresponsabile dell'ideazione, scelta ed approvazione dei prodotti contestati in base alle clausole del contratto di

licenza interscambio con MODERA SHOES s.r.l. (v. artt. 6.1 e 7 contratto 30.3.2016, in doc. 7 S...);

- quanto a ... s.r.l., in quanto venditrice dei prodotti che sono stati acquistati dalla società attrice (v. doc. 6 Tecnica Group).

Per ciò che attiene invece alla violazione di natura contrattuale relativa all'inadempimento all'accordo dell'8.9.2017, ritiene il Collegio di delimitare la relativa responsabilità alle società convenute che hanno sottoscritto tale accordo – e cioè MODERA SHOES s.r.l., SE... s.r.l. e ... s.r.l. – assumendo i relativi impegni. Il ruolo di consapevole concorso nell'inadempimento di tali soggetti attribuito alla mera rivenditrice ... s.r.l. non appare invece sufficientemente comprovato, al di là della partecipazione della stessa nella violazione extracontrattuale dell'opera del *design* industriale.

7. Appare dunque necessario disporre la prosecuzione della fase istruttoria volta a determinare l'entità del danno risarcibile in favore della società attrice in relazione alle condotte illecite innanzi accertate.

Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell'opera oggetto di plagio/contraffazione, l'esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all'autore ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa (v. Cass. 12954/16).

Se è vero che il criterio della reversione degli utili non è stato esteso dal legislatore alla disciplina del diritto d'autore nei termini in cui esso è stato trasfuso nel terzo comma dell'art. 125 c.p.i., tuttavia il secondo comma dell'art. 158 l.a. prevede espressamente che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti. Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall'attività vietata, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto assurge infatti ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando il danno sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo (Cass. 11225/15).

Deve dunque procedersi nella fase istruttoria come da separata ordinanza.

8. Ogni questione relativa alle domande di manleva che le parti convenute hanno svolto nei loro reciproci confronti dovranno essere valutate e decise all'esito dell'ulteriore fase istruttoria.

Appare tuttavia necessario in questa sede provvedere in ordine all'eccezione di arbitrato irrituale svolta da **SEKENDIRIY** s.r.l. nei confronti di **[REDACTED]** s.r.l. sulla base dell'art. 17 del contratto stipulato tra le parti in data 25.2.2014 (doc. 2 **[REDACTED]**), avente natura pregiudiziale di merito.

La domanda di manleva è stata svolta da **[REDACTED]** s.r.l. nella comparsa di costituzione e controparte ha tempestivamente sollevato detta eccezione nella prima udienza di comparizione del 23.10.2018.

La clausola menzionata copre ogni questione discendente dal contratto in questione e ad esso connessa anche sotto il profilo della sua esecuzione e prevede che il Collegio arbitrale dovrà decidere *“in via irrituale, secondo diritto, senza formalità”* impegnandosi le parti *“a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale”*.

Non vi è tra le parti alcuna contestazione in ordine alla natura irrituale dell'arbitrato in questione.

Per la natura contrattuale dell'arbitrato irrituale, l'eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l'istituto dell'arbitrato irrituale all'interno del codice di rito all'art. 808 *ter* c.p.c., l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l'improponibilità della medesima (vedi Cass. 19060/17).

9. Le istanze istruttorie relative alla determinazione del danno risarcibile e quelle eventualmente pertinenti alle domande di manleva svolte tra le parti convenute sono devolute alla decisione del

giudice istruttore nel contraddittorio tra le parti, come indicato nella separata ordinanza con la quale si provvede alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio previo tentativo di conciliazione.

La regolazione delle spese del giudizio va rinviata all'esito della decisione su tutte le residue domande delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1) in accoglimento delle domande avanzate da TECNICA GROUP s.p.a. nei confronti delle convenute ~~BIANA s.r.l.~~, ~~MOERA SHOES s.r.l.~~, ~~SERENDIPITY s.r.l.~~ e ~~N2 s.r.l.~~, accerta che i modelli di calzature prodotti e commercializzati dalle convenute con i codici identificativi ~~CF1760~~, ~~CF1761~~, ~~CF1762~~, ~~CF1763~~, ~~CF1764~~ – e comunque aventi le medesime forme - integrano plagio/contraffazione delle forme proprie dell'opera di *design* industriale denominata *Moon Boots* e costituiscono dunque violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti alla società attrice;
- 2) accerta altresì che la medesima attività di produzione e commercializzazione delle calzature contrassegnate con i codici identificativi ~~CF1760~~, ~~CF1761~~, ~~CF1762~~, ~~CF1763~~, ~~CF1764~~ costituisce inadempimento da parte delle convenute ~~BIANA s.r.l.~~, ~~MOERA SHOES s.r.l.~~ e ~~SERENDIPITY s.r.l.~~ agli accordi intercorsi con la società attrice in data 8.9.2017;
- 3) respinge la domanda di concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c. n. 3* svolta da parte attrice;
- 4) condanna le parti convenute in solido tra loro al risarcimento del danno in favore di parte attrice, da determinarsi previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- 5) dichiara l'improponibilità della domanda di manleva svolta da ~~BIANA~~ s.r.l. nei confronti di ~~SERENDIPITY~~ s.r.l., per essere tale questione compromessa in arbitri;
- 6) dispone in ordine alla prosecuzione della fase istruttoria come da separata ordinanza.

In Milano, nella camera di consiglio del 13 maggio 2020

Il Presidente est.

Claudio Marangoni