

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEZIONE SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE

TRIBUNALE DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

in persona dei magistrati:

Dott. Giuseppe COLONNA - Presidente

Dott. Maurizio ATZORI - Giudice

Dott. Manuela VELOTTI - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause civili riunite iscritte nn. 1570/2008, 3979/2008 e 3980/2008 R.G. promosse da:

A. P. G. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti S. C. e G. C. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, via S. M. al C.,

ATTRICE

Contro

T. M. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti G. C., C. M. e A. B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, via Belvedere, n. 10

CONVENUTA

A. S. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. U. e S. M. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, viale Filopanti, n. 4/E

CONVENUTA

P. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. C. e C. B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, via Oberdan, n. 26

CONVENUTA

C. D. C. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. C. e C. B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, via Oberdan, n. 26

CONVENUTA

Con la chiamata in causa di

AR SPRAING S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maura Ulosi e Silvia Martino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, viale Filopanti, n. 4/E

CHIAMATA

Oggetto: contraffazione e nullità brevetto, concorrenza sleale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

in via riconvenzionale,

dichiarare la nullità sia del modello ornamentale comunitario registrato n. 382049 dell'attrice pubblicato nel bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2005/097, sia, nella denegata ipotesi in cui l'attrice dia prova del suo fatto costitutivo, del modello comunitario non registrato relativo alla stessa forma, per difetto di novità, per contrasto con l'art. 8, primo comma [Reg. CE 6/2001](#) e comunque per difetto di carattere individuale;

sempre in via riconvenzionale

- dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, l'attrice si è resa responsabile, ai danni di TTT KKK, di atti di denigrazione commerciale, ai sensi [dell'art. 2598, n. 2 cod. civ.](#), e di conseguenza condannarla al risarcimento di tutti i danni, anche di natura morale, causati a TTT KKK, da liquidarsi in via equitativa;

- disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna della AR PWR sui quotidiani e i periodici di settore che si indicheranno nel prosieguo della causa.

in via subordinata

nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare tenuta la AR SPRNG srl a tenere indenne e manlevata la TTT KKK srl da ogni pretesa avanzata da parte di AR PWR GRP spa riconducibile alle caratteristiche della pompa denominata As 50 Jet e/o alla pretesa violazione dei diritti di proprietà industriale vantati da AR PWR GRP spa e conseguentemente condannare la AR SPRNG srl a corrispondere ogni e qualsiasi somma che risultasse accertata e liquidata a favore di AR PWR GRP spa ad esito della presente causa per le causali di cui sopra; in ogni caso dichiarare tenuta e condannare AR SPRNG srl a rifondere a TTT KKK srl ogni e qualsiasi onere, spesa o costo, comunque connesso o dipendente dalla sentenza a definizione del presente giudizio e dalla relativa esecuzione, in dipendenza dalle avverse domande spiegate nei confronti di TTT KKK srl riconducibili alle caratteristiche della pompa denominata As 50 Jet e/o alla pretesa violazione dei diritti di proprietà industriale vantati da AR PWR GRP spa.

In ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario spese generali."

Per ARSPRNG s.r.l.: "In via principale

Rigettarsi le domande dell'attrice in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto.

In via riconvenzionale

Dichiarare la nullità sia del modello comunitario registrato n. 2005/097 dell'attrice sia, nella denegata ipotesi in cui l'attrice dia prova del suo fatto costitutivo, del modello comunitario non registrato relativo alla stessa forma, per difetto di novità, per contrasto con l'art. 8 co. 1 Reg. CE 2001/6 e, comunque, per difetto di carattere individuale.

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di parte attrice venissero ritenute meritevoli di accoglimento, accertare e dichiarare la totale estraneità della terza chiamata in causa agli inadempimenti e/o fatti illeciti commessi da TTT KKK s.r.l. e/o da Ceramica del CCA s.p.a. e/o da P. s.p.a. non riconducibili alle caratteristiche della pompa AS Jet 50000, prodotta da AR SPRNG s.r.l. ed ascrivibili a fatto o colpa esclusivi delle convenute.

Anche qualora, relativamente a tali inadempimenti e/o fatti illeciti si dovesse ravvisare una responsabilità in capo a AR Sprayng s.r.l., accertare e dichiarare sussistente una responsabilità in via solidale di tutte le convenute per gli addebiti mossi da parte attrice non riconducibili alle caratteristiche della pompa AS Jet 50000, che dovessero essere ritenuti sussistenti.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Per Ceramica del CCA s.p.a.: "Nel merito, rigettare le domande di AR PWR GRP s.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

in via istruttoria, si chiede ammettersi c.t.u. volta ad accertare la mancanza dei requisiti di validità del modello comunitario.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del procedimento, oltre spese generali".

Per P. s.p.a.: "Nel merito, rigettare le domande di AR PWR GRP s.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

in via istruttoria, si chiede ammettersi c.t.u. volta ad accertare la mancanza dei requisiti di validità del modello comunitario.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del procedimento, oltre spese generali".

" " -

IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 28.1.2008 AR PWR GRP S.p.a. conveniva in giudizio davanti alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Bologna TTT KKK s.r.l. e, premesso di essere titolare del modello comunitario n. 382049, concesso il 18.10.2005 su domanda depositata il 2.8.2005, concernente la forma di una pompa per l'applicazione di smalti su piastrelle denominata Jet 50000, e di essere venuta a conoscenza del fatto che TTT KKK aveva cominciato ad utilizzare apparecchiature per la smaltatura della ceramica dall'aspetto esteriore e dalle caratteristiche identiche a quelle tutelate dalla suddetta privata, chiedeva accertarsi la contraffazione da parte della convenuta dei propri diritti di proprietà industriale, titolati o non, nonché degli atti di concorrenza sleale ex [art. 2598 c.c.](#) e/o comunque illeciti aquiliani commessi da

TTT KKK - consistiti nell'aver imitato servilmente la forma del macchinario dell'attrice, vantato nei propri cataloghi e sito internet nonché con i clienti rapporti di collaborazione con AR PWR, nonostante la cessazione di ogni collaborazione tra le due società, nell'essersi avvalsa nei cataloghi di fotografie dei macchinari AR PWR e nell'aver pubblicizzato sul proprio sito una macchina identica a quella dell'attrice - con le conseguenti pronunce di inibitoria con fissazione di penale, ordine di ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti contraffattori, fissazione di una penale e pubblicazione della sentenza, oltre al risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio TTT KKK s.r.l., contestando integralmente le domande attrici e spiegando domanda riconvenzionale di nullità sia del modello comunitario n. 2005/097, sia, nell'ipotesi di prova da parte dell'attrice del relativo fatto costitutivo, del modello comunitario non registrato concernente la stessa forma per difetto di novità, essendo stato il modello medesimo divulgato dalla stessa AR PWR in epoca anteriore all'anno di grazia di cui all'art. [7, secondo comma, Reg. CE n. 6/2002](#), nonché per contrasto con l'art. [8 Reg. CE 6/2002](#) e comunque per difetto di carattere individuale; chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in causa a manleva ARSPRNG s.r.l., produttrice del macchinario in contestazione, che TTT KKK acquistava semifinito per poi provvedere all'assemblaggio e alla successiva commercializzazione.

Si costituiva AR SPRNG s.r.l., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario registrato e non registrato della convenuta.

Nel frattempo, all'esito di due distinti procedimenti di descrizione ante causam, AR PWR GRP s.p.a. instaurava separati giudizi di merito per contraffazione del medesimo modello comunitario registrato e concorrenza sleale nei confronti di P. s.p.a. e Ceramiche del CCA s.p.a., acquirenti di alcuni macchinari da TTT KKK s.r.l., convenendole unitamente a quest'ultima.

Si costituivano P. s.p.a. e Ceramiche del CCA s.p.a., contestando integralmente le domande di AR PWR GRP; si costituiva altresì TTT Mek s.r.l. in entrambi i procedimenti, chiedendo il rigetto della domanda, spiegando domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario registrato e di quello non registrato e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio a manleva di AR SPRNG s.r.l., la quale a sua volta, costituendosi, proponeva analoga domanda riconvenzionale di nullità.

Disposta la riunione dei giudizi ed espletate le prove testimoniali ammesse, le cause riunite venivano trattenute in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.6.2011.

IN DIRITTO

L'attrice AR PWR GRP s.p.a., titolare del modello comunitario n. 382049-0002, concesso il 18.10.2005 su domanda depositata il 2.8.2005 e concernente una "serie di due modelli ornamentali relativi ad una pompa per l'applicazione di smalti", lamenta in primo luogo la contraffazione della suddetta privativa ad opera di TTT KKK s.r.l., la quale avrebbe posto in commercio apparecchiature per la smaltatura della ceramica dall'aspetto esteriore e dalle caratteristiche identiche a quelle tutelate dal modello in questione, nonché da parte di Ceramica del CCA s.p.a. e di P. s.p.a., acquirenti da TTT KKK di alcuni macchinari di forma analoga a quella della pompa Jet 50.000.

La convenuta TTT KKK s.r.l. e la chiamata ARSPRNG s.r.l., dal canto loro, hanno proposto domanda riconvenzionale di nullità del modello registrato di titolarità di AR PWR per difetto di novità, in quanto lo stesso sarebbe stato predivulgato dalla stessa attrice in epoca anteriore all'anno di grazia di cui all'art. [7, secondo comma Reg. CE n. 6/2002](#) e dunque prima del 2 agosto 2004, data

antecedente di dodici mesi rispetto al deposito della domanda di registrazione del 2 agosto 2005, avendo AR PWR venduto alcuni modelli fin dal mese di marzo 2004.

Il modello sarebbe inoltre nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, lett. b), e 8, primo comma, del [reg. CE 6/2002](#), in quanto la forma rivendicata avrebbe ad oggetto caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica e altresì, infine, per difetto del requisito del carattere individuale.

Così riepilogate le avverse tesi difensive con riguardo alla dedotta contraffazione, appare opportuno procedere ad esaminare innanzi tutto l'eccezione di predivulgazione in quanto potenzialmente assorbente, posto che il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame delle ulteriori questioni prospettate.

Come è noto, l'art. 5 del [Reg. CE n. 6/2002](#) stabilisce che: "Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendica una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima". L'art. 7, comma 1 stabilisce poi che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6, un disegno o un modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico salvo il caso in cui tali fatti non potessero essere ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati nel settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza". Infine il comma 2 dell'art. 7 prevede che "Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno e modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico: a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi e b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima".

Si è dunque in presenza di divulgazione, distruttiva della novità del modello, quando l'oggetto della privativa sia reso accessibile ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti; costituiscono ipotesi di divulgazione, a titolo esemplificativo, la pubblicità del modello su un catalogo, l'esposizione in fiera, l'offerta in vendita, l'invio di un esemplare in omaggio, la descrizione del modello in un libro, la commercializzazione del prodotto.

Alla stregua dei criteri generali in materia di riparto dell'onere della prova sanciti [dall'art. 2697 c.c.](#), chi deduce la nullità di un disegno o modello registrato, in particolare perché predivulgato anteriormente all'anno di grazia di cui al secondo comma dell'art. 7 sopra richiamato, ha l'onere di provare i fatti costitutivi della predivulgazione, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ha l'onere di dimostrare i fatti sui quali l'eccezione si fonda.

Tanto premesso in linea generale, si osserva che TTT KKK s.r.l. e AR SPRNG s.r.l. hanno allegato, a sostegno dell'eccezione di predivulgazione del modello di titolarità dell'attrice, le fatture di vendita della pompa Jet 50.000 ARless emesse da AR PWR GRP s.p.a. in data 31.3.2004, 16.4.2004, 30.4.2004, 30.7.2004 nei confronti, rispettivamente, di Sir Tiles s.p.a., Thai Ceramic CO, Coem s.p.a. e Cooperativa Ceramica di Imola s.r.l. (docc. 3 - 7 del fascicolo TTT mek); è stato altresì evidenziato dalla difesa TTT KKK che la fattura 30.7.2004 alla Ceramica di Imola è stata

addirittura prodotta dalla stessa ARPWR come doc. n. 50 in altro giudizio da quest'ultima intrapreso nei confronti di Newtech s.r.l., nell'ambito del quale è stato anche prodotto il manuale di istruzioni, dove viene indicato quale anno di fabbricazione il 2003.

L'attrice ha a sua volta contro-eccepito che il modello di pompa denominato Jet 50.000 e recante il nuovo telaio di cui alla privativa è stato immesso nel mercato soltanto dal mese di settembre 2004 in poi, mentre nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2004 sarebbero stati commercializzati con il nuovo nome "Jet 50.000" modelli di pompa nei quali il nuovo motore pompa veniva inserito all'interno del vecchio telaio del modello "Jet 30.000".

Quanto al materiale fotografico prodotto da TTT Mek, raffigurante le pompe Jet 50.0000 nuovo modello fornite a Sir Tiles e Coem, sulle quali risultano apposte etichette recanti numeri di matricola corrispondenti a quelli indicati nelle fatture sopra menzionate, AR PWR ha contestato la genuinità delle etichette medesime, rilevando che le stesse sono facilmente amovibili e quindi manipolabili.

Con riguardo, infine, alla pompa Jet 50.000 venduta alla Cooperativa Ceramiche di Imola il 30.7.2004 AR PWR, pur non negando trattarsi del nuovo modello, ha affermato che la relativa fornitura aveva carattere meramente sperimentale, con finalità di collaudo in vista del prossimo lancio sul mercato della stessa e con vincolo di riservatezza.

Applicando allora i principi sopra richiamati in materia di onere della prova, deve ritenersi che, avendo TTT Mek dimostrato che fin dal marzo del 2004 l'attrice aveva posto in vendita pompe "Jet 50.000", contraddistinte cioè dalla denominazione attribuita alla nuova forma protetta dal modello comunitario, spettasse ad AR PWR GRP provare i fatti oggetto della contro-eccezione, e cioè che per qualche mese era stata posta in commercio con la suddetta denominazione una pompa "ibrida", nella quale il nuovo motore era stato inserito all'interno del precedente telaio del modello "Jet 30.000" con la vecchia forma.

Si rileva al riguardo che quest'ultima circostanza risulta confermata dalle deposizioni dei testi indotti da AR PWR (P., M., B.), alle quali si contrappongono le dichiarazioni dei testi indicati da TTT KKK (R., C.), che l'hanno invece smentita quanto meno in parte, affermando che soltanto un modesto numero di pompe ibride era stato posto in commercio per un periodo limitato agli inizi del 2004.

Deve in proposito osservarsi che tutti i testimoni in questione appaiono scarsamente attendibili, in quanto legati alle parti da rapporti lavorativi o professionali, attuali o pregressi (in particolare P., M. e B. erano dipendenti di AR PWR al momento delle rispettive deposizioni, C. era dipendente TTT KKK, oltre che ex dipendente AR PWR, e R. era stato agente per AR PWR ed aveva un contenzioso in corso con quest'ultima), sicché non può pervenirsi ad alcun sicuro convincimento circa l'effettiva collocazione temporale e durata della commercializzazione di alcuni esemplari di una pompa ibrida quale quella sopra descritta.

E' peraltro significativo che AR PWR non sia stata in grado, come sottolineato da TTT KKK, di produrre fotografie e, soprattutto, manuali, istruzioni e in generale documenti accompagnatori relativi alla suddetta pompa ibrida, obbligatori in base alle vigenti disposizioni per la sua immissione nel mercato; da ciò deve ragionevolmente desumersi che l'eventuale commercializzazione ha avuto una portata assai limitata, sia in relazione al numero dei pezzi venduti, sia con riferimento alla durata temporale, in quanto, diversamente, sarebbero rimaste tracce tecnico-documentali di un simile prodotto.

Neppure è stata raggiunta la prova, al di là di mere illazioni, dell'avvenuta rimozione e sostituzione delle etichette adesive apposte sulle pompe Jet 50.000 vendute a Coem e Sir Tiles e raffigurate nelle fotografie prodotte in atti.

D'altro canto, come rilevato da TTT KKK, dai tabulati relativi alle vendite di prodotti di varia natura effettuate da AR PWR a Sir Tiles s.p.a., prodotti dalla stessa attrice (doc. n. 43 di parte attrice), risulta una sola vendita di pompa Jet 50.000 per l'importo Euro. 59.145,96 in data 31.3.2004; per il resto, tutte le fatture successive indicano importi di gran lunga inferiori, e quindi si riferiscono sicuramente a beni diversi.

Appare pertanto del tutto verosimile che la pompa fotografata presso Sir Tiles coincida con l'unica acquistata da quest'ultima nel marzo 2004 di cui alla fattura 31.3.2004.

Infine, quanto alla pompa nuovo modello Jet 50.000 fornita a Cooperativa Ceramiche di Imola il 30.7.2004, deve ritenersi che l'affermata natura c.d. sperimentale della vendita non sia impeditiva dell'efficacia divulgativa della stessa, non risultando adeguatamente dimostrato che la nuova forma sia stata rivelata a Ceramica di Imola "sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza", come richiesto dal 2 comma dell'art. [7 Reg. CE n. 6/2002](#) sopra richiamato.

Deve invero innanzi tutto osservarsi che, in tema di compravendita, l'acquirente di un qualsiasi bene ha diritto, in qualità di proprietario, ad una completa utilizzazione di esso secondo la sua destinazione contrattuale e che eventuali restrizioni a modalità di uso, anche soltanto potenziali, si pongono in contrasto con il principio generale della piena esplicazione del diritto del compratore sulla cosa acquistata (salvi ovviamente i limiti imposti dall'ordinamento giuridico), e possono avere fondamento soltanto in una eventuale pattuizione intercorsa tra le parti (Cass., n. 21588/2007).

Ebbene, nel caso di specie deve osservarsi che dell'affermato patto - che deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione, in quanto costituente eccezione al richiamato principio generale - non è stata fornita alcuna prova documentale che ne chiarisca l'esatta portata; quanto poi alla dichiarazione scritta resa dal responsabile dell'ufficio tecnico della Cooperativa Ceramica di Imola M. (nella quale si legge che la fornitura di due pompe ARless del tipo Jet 50.000 è stata effettuata "sotto vincolo di mantenere riservata la natura del suddetto prodotto, e di non divulgarne ad alcuno le caratteristiche ": doc. n. 22 di parte attrice), confermata in sede testimoniale, dalla stessa si evince che l'accordo aveva ad oggetto non l'aspetto esteriore del macchinario, bensì le sue caratteristiche tecniche.

Il contenuto dell'accordo è stato ulteriormente chiarito dalla deposizione del teste M. (anch'esso indicato da parte attrice), il quale ha precisato che la sperimentazione aveva ad oggetto (non la forma del macchinario ma) la nuova centralina oleodinamica, e consisteva in particolare nel testare la macchina con gli smalti e con i tempi ed i modi di lavoro specifici della ceramica.

D'altro canto, non risultano essere state adottate in concreto specifiche misure volte a celare a terzi la forma del prodotto, essendo emerso soltanto che per accedere da esterni alla linea di smaltatura era necessario essere accreditati in segreteria ed essere accompagnati alla linea di produzione, senza alcuna ulteriore restrizione; oltretutto il teste P. (indicato da AR PWR) e ha precisato che per accedere presso Ceramiche di Imola era sempre necessario accreditarsi, mentre il teste M. ha riferito che tale prassi, che si applica presso tutte le imprese nelle quali è in corso una sperimentazione, discende dalla legge (e quindi, sembrerebbe di capire, non da specifiche pattuizioni).

Deve dunque ritenersi, in conclusione, che la forma della pompa Jet 50.000 di AR PWR, oggetto del modello comunitario registrato n. 382049-0002, concesso il 18.10.2005 su domanda depositata

il 2.8.2005, sia stata predivulgata quanto meno in due occasioni (e cioè tramite le vendite a Stil Tiles e a Ceramiche di Imola) dalla stessa attrice in epoca anteriore al 2 agosto 2004 e che pertanto il suddetto modello sia nullo per difetto di novità.

Quanto alla domanda riconvenzionale di nullità del modello comunitario non registrato concernente la medesima forma proposta da TTT KKK e da AR SPRNG, si osserva che la stessa risulta espressamente subordinata all'"ipotesi in cui l'attrice dia prova del suo fatto costitutivo".

In proposito deve in primo luogo rilevarsi che l'attore, nei diversi atti di citazione, non ha proposto una specifica domanda in tal senso, limitandosi ad osservare incidentalmente che il modello registrato sarebbe stato comunque tutelato come modello comunitario di fatto ex art. [11 reg. CE n. 6/2002](#), senza ulteriori accenni, e concludendo del tutto genericamente per l'accertamento della contraffazione da parte della convenuta dei propri diritti di proprietà industriale, titolati o non.

Va ricordato al riguardo che la protezione accordata dal [Reg. CE n. 6/2002](#) ai disegni e modelli non registrati dotati dei requisiti di novità e carattere individuale non sorge con la registrazione ma con la divulgazione al pubblico, come precisato dall'art. 11, 2 comma, e ha durata triennale da tale data; la divulgazione costituisce dunque elemento costitutivo della privativa e l'onere della relativa prova è posta a carico del titolare dall'art. [85 Reg. 6/2002](#), che al secondo comma prevede che "nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono le condizioni di cui all'art. 11...".

Orbene nel caso di specie l'attrice non soltanto ha ommesso di allegare il fatto costitutivo della divulgazione sia negli atti di citazione che nelle successive memorie ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., ma ha addirittura eliminato, nelle conclusioni formulate all'udienza del 16.6.2011, riportate in epigrafe, il riferimento a eventuali "diritti non titolati" originariamente presente; la relativa domanda di tutela deve pertanto intendersi rinunciata, e conseguentemente assorbita la domanda riconvenzionale subordinata.

Passando alle domande volte all'accertamento di illeciti concorrenziali di varia natura, si osserva, quanto alla pretesa concorrenza sleale per imitazione servile di cui [all'art. 2598 c.c.](#), n. 1, che tale norma sanziona il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente.

L'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica quindi con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa; ciò comporta che non possa attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto.

In particolare la capacità individualizzante di un prodotto - che assicura al suo titolare, pur in assenza di privative, una protezione di fatto perpetua -, è ben di più che la sua mera novità estrinseca, ma consiste nella sua acquisita, o almeno incipiente, capacità di individuare l'azienda da cui proviene; ne discende che il prodotto individualizzante che gode della tutela contro l'imitazione servile deve evidenziare non solo l'originalità, ma anche, per la notorietà acquisita e la pubblicità ricevuta, la sua provenienza da un determinato imprenditore in quanto, in assenza di tale presupposto, vige il principio generale della libertà di concorrenza (App. Milano, 26 ottobre 1999).

In conclusione, dunque, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione (tra le tante vedi Cass., n. 3478/2009; n. 28215/2008; n. 1062/2006), e solo in quanto idonea a determinare confusione sulla provenienza dei prodotti, che non risulta neppure ipotizzabile quando la forma non assuma in concreto un significato rappresentativo o evocativo idoneo a indurre in errore sul suo effettivo produttore (Cass., n. 5437/2008; n. 1062/2006, cit.).

Poiché l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe - in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui [all'art. 2697 c.c.](#) - su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto (Cass., n. 29522/2008).

Ebbene nel caso di specie, anche a prescindere dal riscontro della effettiva ravvisabilità della capacità individualizzante nel senso sopra indicato, deve comunque escludersi in concreto il rischio di confusione circa l'origine del prodotto, sia perché l'attrice non ha provato che quest'ultimo, per la notorietà acquisita sul mercato, sia riconducibile al produttore, sia perché in ogni caso lo stesso, in considerazione delle sue caratteristiche intrinseche e del suo utilizzo, risulta destinato a consumatori particolarmente qualificati ed attenti alle caratteristiche tecniche che ben difficilmente possono essere ingannati sulla effettiva provenienza dello stesso da una mera somiglianza esteriore.

La domanda va pertanto disattesa.

Per quanto concerne gli ulteriori presunti illeciti compiuti da TTT KKK per aver vantato nei propri cataloghi e sito internet nonché con i clienti rapporti di collaborazione con AR PWR, nonostante la cessazione di ogni collaborazione tra le due società, per essersi avvalsa nei cataloghi di fotografie dei macchinari AR PWR e per aver pubblicizzato sul proprio sito una macchina identica a quella dell'attrice, è innanzi tutto emerso che la preparazione, la stampa e la pubblicazione del catalogo della convenuta sono avvenuti nel maggio-giugno 2006, e cioè in un periodo in cui, nonostante la recente fuoriuscita di AR PWR dalla compagine sociale di TTT Mek, i rapporti commerciali tra le due società erano ancora esistenti (vedi teste F.).

Successivamente, intervenuta la decisione del collegio di conciliazione dell'Acimac in data 30.3.2007 (cui le parti si erano rivolte per definire le medesime contestazioni in ordine al contenuto dei cataloghi e del sito internet della convenuta oggetto del presente giudizio), TTT KKK ha provveduto a cancellare il nominativo di AR PWR dai cataloghi ancora in proprio possesso (circostanza ammessa anche dal legale rappresentante di AR PWR in sede di interrogatorio formale); analogamente, sono stati eliminati i riferimenti ad AR PWR nel sito internet di TTT KKK.

La doglianza è dunque infondata, così come quella concernente la pretesa copiatura da parte di TTT KKK del manuale tecnico di AR PWR, in quanto le parti asseritamente copiate sono relative ad indicazioni del tutto generiche, quali le diciture e sigle "e_mail", "phone", e "+39" prima dei rispettivi numeri di telefono e fax.

Per quanto riguarda, infine, la pubblicizzazione sul sito internet di TTT Mek una macchina identica a quella dell'attrice, valgono le osservazioni già svolte più avanti in tema di imitazione servile.

In conclusione, tutte le domande proposte dall'attrice sono infondate e vanno conseguentemente respinte, mentre va accolta la domanda riconvenzionale di nullità del modello registrato proposta dalla convenuta e dalla chiamata.

L'attrice, soccombente, va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle convenute, nonché dalla chiamata; ed invero queste ultime, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata, e non possono gravare sul chiamante, quando questi non sia a sua volta rimasto soccombente (Cass., n. 18404/2009; n. 11743/2003; n. 6754/2001; n. 12689/1998; n. 3956/1994).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale -, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1570/2008, 3979/2008 e 3980/2008 R.G. introdotti da ARPWR GRP s.p.a. nei confronti di TTT KKK s.r.l., P. s.p.a. e Ceramiche del CCA s.p.a., con la chiamata in causa di AR SPRNG s.r.l., rigetta tutte le domande proposte dall'attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da TTT KKK s.r.l. e AR SPRNG s.r.l., dichiara la nullità del modello comunitario registrato n. 382049-0002 di titolarità di AR PWR GRP s.p.a., concesso il 18.10.2005 su domanda depositata il 2.8.2005.

Rigetta ogni altra domanda e condanna l'attrice a rifondere alle convenute e alla chiamata le spese di lite, che liquida, quanto a TTT KKK s.r.l., in Euro. 20.000,00 per diritti e onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, quanto a AR Srpaying s.r.l., in Euro. 15.000,00 per diritti e onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e quanto alle altre convenute, in Euro. 10.000,00 per diritti e onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per ciascuna di esse.

Così deciso in Bologna, il 31 gennaio 2012.

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2012.