



**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE XIV CIVILE**  
**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A**

in persona dei signori magistrati:

dott.ssa	Anna	BELLESI	presidente
dott.ssa	Elisa	FAZZINI	giudice
dott.	Vincenzo	CARNÌ	giudice relatore

nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo generale 41699/2023, avente ad oggetto il reclamo al Collegio avverso l'ordinanza n. 31498 del 13.11.2023 presentato

DA

**PRIMADONNA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati Mario Franzosi, Federica Santonocito, Michele Loconsole e Vittoria Tronchin

- RECLAMANTE -

CONTRO

**AUTUMNPAPER LIMITED**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi, Noemi Parrotta ed Elisabetta Gavuzzi

- RECLAMATA -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**1.** – Con reclamo depositato in data 24.11.2023 Primadonna s.p.a. ha chiesto l'integrale riforma dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti che aveva (i) inibito la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione e offerta in vendita di *sneakers* riproducenti il design e le caratteristiche delle calzature "Oversize" di Autumnpaper Ltd su tutto il territorio dell'Unione europea; (ii) ordinato il ritiro dal mercato di tali prodotti; (iii) disposto la pubblicazione del provvedimento sul suo sito internet; (iv) fissato penali per ogni violazione e ritardo nell'esecuzione degli ordini impartiti.

La reclamante ha sostanzialmente ribadito le tesi difensive sostenute nella precedente fase, contestando la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* in relazione agli illeciti di contraffazione dei design di Autumnpaper e di concorrenza sleale per imitazione servile.

Secondo Primadonna, il *periculum* sarebbe da ritenersi escluso in ragione del tempo (tre anni) trascorso tra la prima commercializzazione delle calzature contestate e il deposito del ricorso cautelare.

Quanto al *fumus*, il *registered community design* 002711093-0004 (EU'004) sarebbe privo di novità e carattere individuale e il relativo ambito di protezione non comprenderebbe il c.d. “cordolo di congiunzione”; per altro verso, andrebbe esclusa la contraffazione del modello EU 002711093-0002 (EU'002) giacché le calzature Primadonna susciterebbero nell'utilizzatore informato un'impressione generale differente.

Ha inoltre rilevato nell'ordinanza il vizio dell'ultrapetizione, dal momento che Autumnpaper non avrebbe avanzato alcuna domanda di contraffazione del design del battistrada delle scarpe “Oversize” (tutelato dal modello EU 002711093-0003), riconosciuta invece nel provvedimento reclamato.

Ha infine contestato, argomentando le proprie ragioni, la ricorrenza della fattispecie concorrenziale ritenuta in sede cautelare assorbita

Autumnpaper, costituendosi, ha chiesto l'integrale rigetto del reclamo.

2. – Seguendo l'ordine di esposizione dei motivi di reclamo, occorre esaminare in primo luogo le contestazioni svolte con riferimento al *periculum in mora*.

Secondo un orientamento piuttosto consolidato in giurisprudenza, il decorso del tempo e il ritardo del titolare nel reagire alla violazione del diritto di proprietà industriale depongono nel senso dell'insussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile richiesto ai fini della tutela cautelare (cfr. *ex multis* Trib. Bologna 23.06.2010; Trib. Bologna 05.05.2009; Trib. Milano 17.04.2007) e possono escludere il *periculum in mora* ogni qualvolta la situazione prospettata come pregiudizievole fosse ben nota alla parte che si assume lesa (cfr. *ex multis* Trib. Torino 14.03.2014 cit.; Trib. Bologna 15.07.2008; Trib. Roma 30.01.2008; Trib. Bologna 19.12.2007; Trib. Milano 17.06.2004).

Si è quindi giunti a ritenere insussistente il *periculum* in caso di ritardo di diversi mesi tra la scoperta della contraffazione e la reazione in sede giudiziaria (cfr. ad esempio Trib. Milano 20.05.2008 in una fattispecie in cui la tutela cautelare era stata richiesta otto mesi dopo la conoscenza dell'illecito), pur riconoscendosi al ricorrente la possibilità di fornire una spiegazione alternativa e

convincente sulle ragioni che lo hanno spinto a soprassedere temporaneamente a qualsiasi reazione al ritenuto illecito di cui sia rimasto vittima (Trib. Venezia 15.06.2007).

Nel caso di specie, Primadonna ritiene che il *periculum in mora* andrebbe escluso in ragione del tempo (tre anni) trascorso tra l'immissione in commercio delle calzature contestate e il deposito del ricorso cautelare.

Al riguardo, la reclamante allega di avere prodotto, pubblicizzato (tramite i canali social) e commercializzato (attraverso il suo *e-commerce* e i suoi numerosi punti vendita fisici) *sneakers* con la sua *oversize* sin dal 2020, mentre la prima contestazione ricevuta da Autumnpaper risale al luglio 2023.

Il lasso di tempo trascorso tra il presunto illecito e la reazione della titolare della privativa denoterebbe, dunque, un atteggiamento di tolleranza – o comunque di inerzia – incompatibile con una successiva attivazione del rimedio cautelare.

Per contro, Autumnpaper – producendo documentazione a supporto – afferma di avere scoperto l'imitazione dei propri modelli protetti ad opera di Primadonna solo sul finire del mese di maggio del 2023, di avere inviato una lettera di diffida il 13 luglio 2023 e di essersi infine determinata ad agire in via d'urgenza nel settembre 2023.

Il breve scarto temporale tra la scoperta dell'illecito e le iniziative assunte renderebbe perciò evidente la tempestività della sua reazione.

Come già detto, al fine di attribuire significato al decorso del tempo per escludere la sussistenza del *periculum in mora* è necessario che la situazione pregiudizievole sia ben nota alla parte danneggiata: solo in tal caso, infatti, può ragionarsi di tolleranza o di inerzia del titolare del diritto leso.

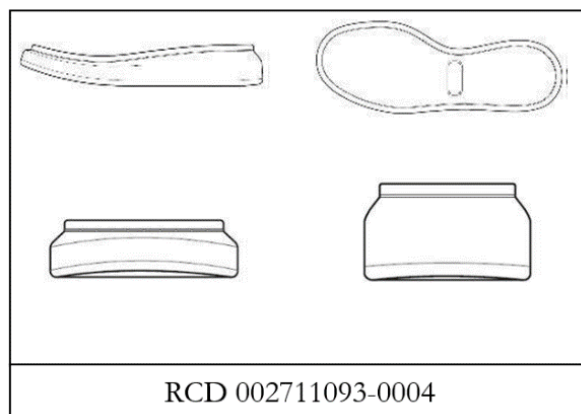
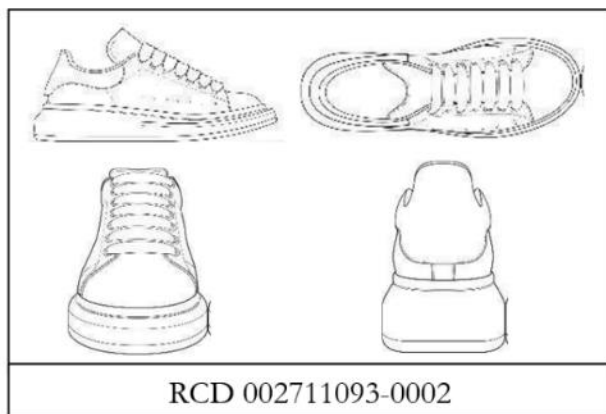
Nella vicenda qui considerata, non è stato provato che Autumnpaper fosse a conoscenza della produzione e vendita delle calzature Primadonna già dal 2020 o, comunque, prima del maggio 2023.

La documentazione prodotta dalla reclamante in questa come nella precedente fase non appare, in effetti, idonea a dimostrare che Autumnpaper fosse consapevole della diffusione sul mercato delle *sneakers oversize* di Primadonna in epoca anteriore all'invio della diffida e che abbia, quindi, tollerato per anni il comportamento della concorrente.

Le conclusioni raggiunte nell'ordinanza reclamata riguardo alla sussistenza del *periculum* vanno pertanto confermate.

**3.** – Anche con riferimento ai rilievi sul *fumus* della contraffazione dei modelli EU '002 e EU '004 il reclamo deve essere respinto.

3.1. – Autumnpaper ha dimostrato la titolarità dei disegni e modelli comunitari numeri 002711093-0002 e 002711093-0004 (cfr. all. 42 e 44).



Tali modelli forniscono protezione, rispettivamente, ad un tipo di scarpa *casual* e alla suola in essa incorporata.

In particolare, il modello '002 raffigura una *sneaker* bassa sulla caviglia dalle forme complessivamente pulite. Essa presenta, come unici elementi decorativi, delle cuciture trapezoidali laterali, due linee di sette punti posizionate sui lati della scarpa che corrono parallele alla suola e una protezione rialzata posteriore, che copre quasi tutto il tallone, le cui sinuose linee inferiori creano una sorta di disegno unitario con la linguetta della calzatura che sporge verso la caviglia e oltre i lembi laterali della tomaia.

La parte centrale della scarpa appare contraddistinta da stringhe piatte che passano attraverso sette occhielli i quali, a loro volta, si estendono lungo tutto il collo del piede e lasciano uno spazio marginale alla punta.

Questo modello risulta caratterizzato da una suola “pompata” (oggetto anche di autonoma registrazione come modello '004) che sporge lateralmente rispetto alla calzatura e che appare sostanzialmente tripartita (con due “strati” più sottili ai margini superiore e inferiore intervallati da una porzione centrale più spessa); essa inoltre presenta un prominente angolo (di circa 45°) sulla parte del tallone e un gradino netto di separazione rispetto alla punta.

Tale suola si solleva e assottiglia verso la parte anteriore della scarpa e rimane visivamente distinguibile ed “eccedente” la tomaia, la quale viene raccordata alla prima tramite un cordolo tondeggiante.

3.2. – Primadonna sostiene innanzitutto che il “cordolo di giuntura” posto sulla parte superiore della suola di Autumnpaper non sarebbe proteggibile come disegno e modello ai sensi dell’articolo 8.2 del Reg. 6/2002/CE, essendo una caratteristica dell’aspetto di un prodotto (la suola) che deve essere necessariamente riprodotta per consentire l’interconnessione meccanica con un altro prodotto (la tomaia) ovvero la sua collocazione all’interno, intorno o a contatto con quest’ultimo.

Tale rilievo, tuttavia, non appare dirimente ai fini del giudizio di contraffazione, dal momento che – come già rilevato dal primo giudice (pag. 7 dell’ordinanza) – il modello registrato non riguarda il disegno di un cordolo ma di una suola nel suo insieme.

L’eventuale eliminazione di quell’elemento dall’ambito di protezione del disegno registrato non incide dunque sulla valutazione dell’interferenza incentrata sulla impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato, valutazione che il primo giudice ha condivisibilmente condotto valorizzando “*la peculiare forma ‘pompa’ e lo spessore della suola in gomma non uniforme*” (pag. 6 dell’ordinanza).

3.3. – Primadonna contesta inoltre la valutazione svolta dal primo giudice in ordine alle anteriorità depositate (all 12 fasc. prima fase e tabelle a pagina 19-21 del reclamo), depositando ulteriore documentazione (all. 23 al reclamo) che, a suo dire, avrebbero anche impedito la registrazione del design della suola presso USPTO (cfr. *patent* US D594, 190S; US D680, 720S; US D680, 727S; US 2009/0151196 A1).

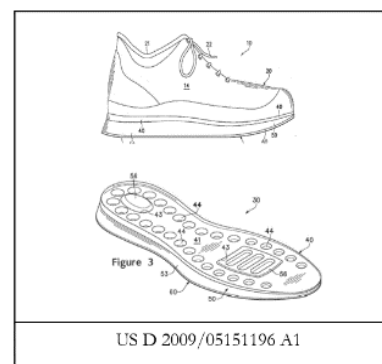
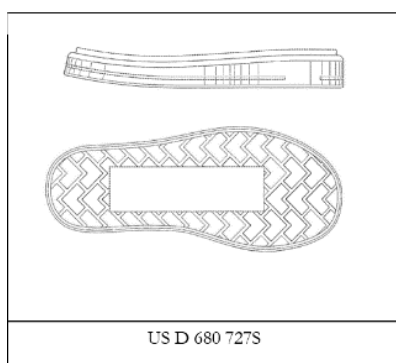
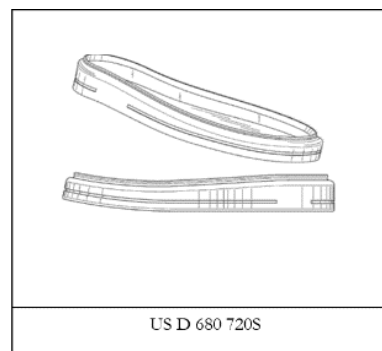
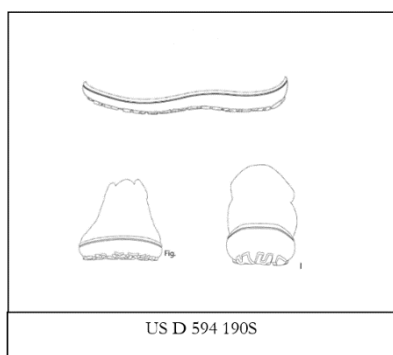
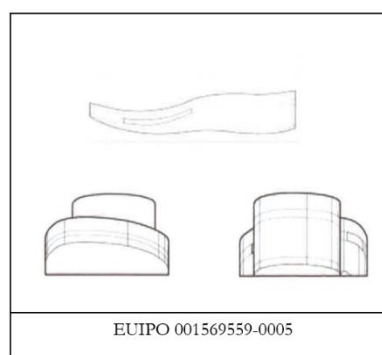
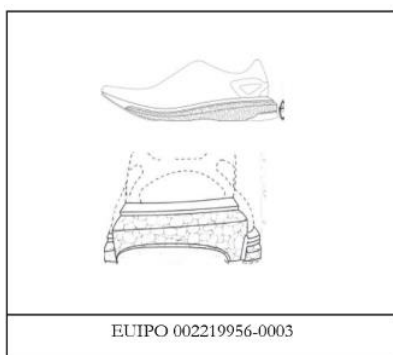
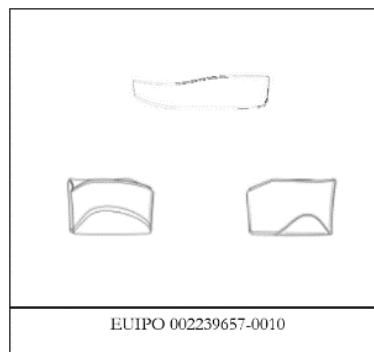
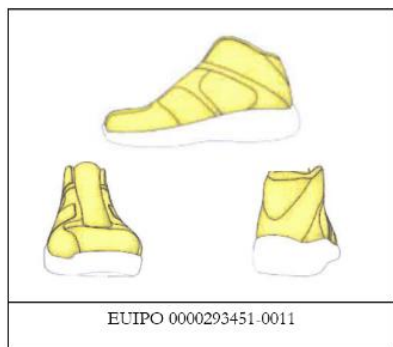
Al fine di valutare se effettivamente le immagini prodotte siano in grado di anticipare il carattere individuale del design contestato, e quindi di suscitare la medesima impressione generale nell’utilizzatore informato (che in questo caso deve essere inteso come un soggetto particolarmente accorto che abitualmente acquista scarpe *casual* e possiede un certo grado di conoscenza nel settore calzaturiero), è necessario tenere in considerazione il grado di libertà del progettista nel settore in cui il disegno o modello è destinato ad essere applicato.

A giudizio del Collegio, in conformità con quanto espresso anche dall’EUIPO Board of Appeal nel caso R 810/2021-3, nel settore delle soles delle *sneakers* la libertà del designer è sufficientemente ampia.

Sebbene il mercato delle calzature sia particolarmente affollato e sussistano vincoli nella realizzazione di soles dovuti alla necessità di farle aderire alle tomaie ed assicurare resistenza e comodità del prodotto, il progettista dispone infatti di una discreta varietà di scelta in termini di materiale, *texture*, forma e colore.

Partendo da questi presupposti, il modello considerato appare significativamente diverso da quelli prodotti dalla reclamante.

Escluso dal confronto il modello UK'90023532920009 (posto a protezione di un battistrada), anche le ulteriori anteriorità non sono in grado di suscitare nell'utilizzatore informato la medesima impressione d'insieme generata da EU'004.



I modelli e i brevetti depositati appaiono infatti (talvolta notevolmente) differenti dalla registrazione di Autumnpaper, laddove presentano, a seconda dei casi, suole: a) sviluppate per essere integralmente aderenti alla punta e al tallone della tomaia, non sporgenti “ad angolo” verso l'esterno del perimetro posteriore della suola e prive di “gradino” di sporgenza davanti alla punta; b) caratterizzate da una superficie omogenea (e non tripartita) o da ripartizioni differenti da quella di EU'004; c) connotate da spessori uniformi, da margini laterali protudenti e scalinati non somiglianti a quelli del modello contestato; d) con battistrada zigrinati ben visibili ad un'analisi frontale.

Le caratteristiche sopra descritte appaiono tali da incidere in modo significativo sull'impressione generale suscitata dalle suole richiamate da Primadonna, le quali conseguentemente non sono idonee a privare il modello di Autumnpaper del proprio carattere distintivo.

3.4. – Quanto al modello EU'002, Primadonna ha elencato un insieme di differenze che, a suo dire, avrebbero consentito all'utilizzatore informato di ricavare un'impressione diversa da quella del design oggetto di registrazione.

Il Collegio, in primo luogo, reputa opportuno delimitare l'oggetto dell'esame e del raffronto alla forma della scarpa dal momento che, in presenza di una rappresentazione solo grafica (a disegno) e in assenza di particolari rivendicazioni quanto al materiale, alla texture e al colore, con la registrazione è stata riconosciuta protezione alla foggia della *sneaker*.

La tutela apprestata a questo modello, al pari di quella riconosciuta in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 10 RDMC consente al titolare della privativa di difendersi non solo dall'illecito e pedissequo calco del modello, ma anche da qualsiasi riproduzione idonea a suscitare nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale.

Nel caso in specie, i tre modelli di calzatura commercializzati da Primadonna riproducono le caratteristiche e gli elementi individualizzanti propri di EU'002.

Nello specifico, tutti i modelli Primadonna richiamano il carattere individuale del design registrato, presentandosi come *sneakers* basse sulla caviglia caratterizzate da forme pulite e senza evidenti elementi decorativi sui lati della tomaia (eccetto le cuciture “trapezoidali” già presenti nel modello), con una protezione rialzata che copre quasi tutto il tallone e che presenta sinuosi contorni inferiori che si allungano verso una linguetta sporgente.

Questi prodotti riproducono inoltre la tipica suola “pompatà” che si estende lateralmente rispetto alla calzatura e che appare sostanzialmente tripartita (con due “strati” più sottili ai margini superiore e inferiore intervallati da una porzione centrale più spessa), che sporge ad angolo rispetto al

tallone e in avanti, con un gradino rispetto alla punta. Anche nei prodotti della reclamante la suola di spessore decrescente non è completamente piatta, ma si rialza nella parte anteriore della scarpa. La presenza nelle calzature Primadonna di una suola *oversize* del tutto simile a quella registrata da Autumnpaper è circostanza assai rilevante nella prospettiva qui considerata, dal momento che, come già riconosciuto in analoghe controversie, essa è dotata di carattere distintivo: “*l’elemento che attrae l’acquirente è infatti il sovradimensionamento della suola, la sua caratteristica bombatura*”, e l’effetto provocato da tale caratteristica è ciò che “*rende riconoscibili le sneakers come provenienti dalla società titolare del marchio Alexander McQueen*” (così, Trib. Milano n. 7368/2023).

A fronte di tali somiglianze, la non coincidenza di alcuni dettagli appare irrilevante e sicuramente inidonea a determinare nell’utente informato un’impressione generale diversa.

In particolare, l’inserimento di applicazioni decorative (quali il diadema o le borchie) su porzioni marginali dei prodotti imitativi non sembrano incidere in modo significativo sulla valutazione della sagoma delle scarpe né paiono di per sé idonee ad attribuire alle calzature Primadonna autonomo carattere individuale, potendo indurre a pensare al più che si tratti di “variazioni sul tema”.

3.5. – In conclusione, deve affermarsi che le calzature commercializzate dalla reclamante violano i modelli EU’002 e EU’004 di Autumnpaper.

L’ordinanza, *in parte qua*, va conseguentemente confermata.

4. – Il Collegio ritiene fondato il reclamo quanto al denunciato vizio di ultrapetizione rispetto alla ritenuta contraffazione del modello europeo 002711093-0003 (EU’003).

Malgrado la genericità delle conclusioni rassegnate da Autumnpaper nella precedente fase (aventi ad oggetto la richiesta di inibizione, ritiro dal commercio e sequestro delle *sneakers* contestate nonché di qualsivoglia calzatura uguale o simile a quelle descritte nei paragrafi 2 e 3 del ricorso) e i riferimenti al modello ‘003 asseritamente replicato dalla *sneaker* borchiata (cfr. pag. 8 del ricorso), è la stessa Autumnpaper ad avere specificatamente delimitato la propria contestazione alla contraffazione dei design ‘002 e ‘004 (cfr. pag. 10 del ricorso nonché pag. 18 della memoria difensiva depositata in sede di reclamo).

Tale espressa limitazione, anche sulla scorta delle normali regole di interpretazione della domanda alla luce dell’intero contenuto dell’atto, non può che condurre alla riforma dell’ordinanza di prime cure nel senso di contenere le misure concesse entro il perimetro delle richieste da Autumnpaper.

5. – In conclusione, il reclamo deve essere parzialmente accolto, con assorbimento delle questioni riguardanti la violazione delle norme in tema di concorrenza sleale.



6. – Le spese di lite vengono compensate nella misura di un quarto in ragione del parziale accoglimento del reclamo, con condanna della reclamante al pagamento dei restanti tre quarti che si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato con D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile - Specializzata in materia d'impresa A, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

- inibisce con effetto immediato a Primadonna s.p.a. di produrre, importare, esportare, commercializzare, pubblicizzare, offrire in vendita sul territorio italiano e su tutto il territorio dell'Unione Europea *sneakers* in contraffazione dei disegni e modelli EU 002711093-0002 ed EU 002711093-0004 di titolarità di Autumnpaper Limited;
- ordina a Primadonna s.p.a. il ritiro dal mercato dei prodotti interferenti con i modelli registrati EU 002711093-0002 ed EU 002711093-0004 di titolarità di Autumnpaper Limited;
- ordina la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet della reclamante *www.primadonnacollection.com* per trenta giorni consecutivi;
- fissa una penale nella misura di euro 50,00 per ogni violazione ed euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini sopra impartiti dal ventesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese di questo grado nella misura di un quarto e condanna Primadonna s.p.a. alla rifusione, in favore di Autumnpaper Ltd, dei restanti tre quarti da liquidarsi in euro 6.044,25, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Giudice estensore  
dott. Vincenzo Carnì

La Presidente  
dott.ssa Anna Bellesi