N. R.G. 2014/32645



## TRIBUNALE di MILANO

## SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 32645/2014 promosso da:

**FENDI SRL** (C.F. 00466430584) **FENDI ADELE SRL** (C.F. 00466730587)

**RICORRENTI** 

contro

ZARA ITALIA SRL INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. FASHION RETAIL S.A.

**RESISTENTI** 

Il Giudice dott. Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

- 1. Le società Fendi s.r.l. e Fendi Adele s.r.l. hanno chiesto inibirsi alle convenute la commercializzazione dei beni riproducenti le immagini raffigurate al par. 4 di cui al ricorso, nonché disporsi il sequestro e il ritiro dal commercio dei detti beni, con penale e pubblicazione. Hanno allegato che:
- la resistente Zara ha utilizzato illecitamente due delle immagini pubblicizzate della sfilata Fendi nella settimana della moda di Milano Settembre 2013, relative alla presentazione della collezione primavera/estate 2014 e le ha ricalcate pedissequamente in due disegni stampati su una canottiera a doppio "strato";
- tali capi di abbigliamenti sono commercializzati sia nei negozi della catena delle resistenti sia sul sito <u>www.zara.com</u>, il cui nome a dominio è di titolarità della società a capo del gruppo Zara, e cioè la industria DE DISENO TEXTIL SA;
- il sito e la relativa attività di e-commerce sono gestiti dalla fashion retail sa;
- Zara ha copiato a ricalco le fotografie della sfilata di Fendi nei suoi disegni;



- la fotografia che ritrae la modella in abito rosso costituisce l'immagine simbolo della collezione primavera/estate 2014 di Fendi.

Ciò dedotto, le ricorrenti hanno individuato le azioni del futuro giudizio di merito in quelle di accertamento di concorrenza sleale e violazione dei diritti d'autore e di condanna al risarcimento dei danni.

**1.1.** Si sono costituite le resistenti, chiedendo il rigetto delle domande cautelari e deducendo la mancanza di prova della titolarità dei diritti sulle fotografie asseritamente violate.

Hanno contestato di aver rielaborato una fotografia delle ricorrenti, deducendo di avere utilizzato acconciature, forme e colori diffusi nel mondo della moda e non riferibili esclusivamente a Fendi, nonché hanno contestato il carattere distintivo delle fotografie medesime.

- **1.2**. All'udienza del 12 giugno 2014 il giudice ha concesso alle parti un termine per valutare proposte di composizione bonaria della lite.
- **1.3.** All'udienza del 10 luglio 2014 il difensore delle ricorrenti ha depositato un' impegnativa munita di penale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre i difensori delle ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento di tutte le domande cautelari proposte.
- 2. Ciò premesso, il tribunale osserva quanto segue.
  - La impegnativa sottoscritta dai legali rappresentanti delle società resistenti, pur apprezzabile, non determina la cessazione della materia del contendere poiché limita l'impegno alla non commercializzazione del prodotto, oggetto della domanda cautelare d'inibitoria, al solo mercato italiano.
  - 2. Venendo al *fumus boni iuris*, è documentalmente provato che le resistenti hanno utilizzato le fotografie della sfilata Fendi, riproducenti la modella in abito rosso, pubblicizzata dalle ricorrenti su molte riviste e on line, copiandole, con la tecnica del disegno, sui capi di abbigliamento "canotte" da esse commercializzate. La riproduzione di tali fotografie ha riguardato non solo i vestiti, ma anche i tratti del volto, la pettinatura e gli accessori adottati dalla modella. E' altresì documentato che le immagini sono state oggetto di intensa campagna pubblicitaria promozionale da parte delle ricorrenti

Tale pedissequa riproduzione denota, oltre che un rischio di confusione "post sale confusion", e cioé di secondo grado per i terzi, consistente in un rischio di associazione dei disegni ai prodotti Fendi, la volontà delle resistenti di appropriarsi dei pregi delle ricorrente, profittando parassitariamente del frutto del lavoro altrui (art. 2598 n 2 c.c.).

Il possesso da parte delle ricorrenti delle riproduzioni fotografiche, oggetto di imitazione nei disegni apposti sui beni commercializzati dalle resistenti, da un lato, e il tema delle



fotografie, raffiguranti le sfilate Fendi della collezione 2014, fanno presumere la titolarità dei diritti in capo alle ricorrenti medesime.

Le riproduzioni violano i diritti di utilizzazione economica sulla fotografia pubblicata sul sito internet di Fendi, che si presumono, sulla base di quanto innanzi considerato, appartenere ad essa. I ricorrenti, in quanto titolari del diritto d'autore, avevano il diritto di vietare le elaborazioni e trasformazioni in altra forma dell'opera (art. 4 L. 633/41).

Sussiste quindi il *fumus boni iuris* dei diritti che le ricorrenti hanno preannunziato di promuovere con il giudizio di merito e cioè, per quanto rileva, l'accertamento della violazione dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore e di concorrenza sleale.

- 3- Sussiste altresì il *periculum in mora* per l'attualità della commercializzazione dei capi e la difficile quantificazione dei pregiudizi di natura economica.
- 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ravvisano i presupposti per l'adozione delle misure cautelari di inibitoria, sequestro dei prodotti, con la fissazione di una penale adeguata.

E inibito, quindi, alle resistenti di riprodurre e commercializzare, in ogni forma, i capi di abbigliamento "canotte" riproducenti le immagini raffigurate nel paragrafo 4 del ricorso. E' fissata la penale di Euro 400,00 per ogni violazione del presente provvedimento, nonché di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione. L'inibitoria e la misura accessoria della penale non si estinguono nel caso di mancata proposizione del giudizio di merito poiché hanno natura anticipatoria.

E' autorizzato altresì il sequestro dei detti beni che si trovino presso le sedi delle resistenti, magazzini, depositi, nonché presso terzi che ne facciano commercio.

Considerato che la misura del sequestro non ha natura anticipatoria, è assegnato il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

- 5. Non si ravvisano le condizioni per dare seguito alle ulteriori richieste della ricorrente in tema di sequestro e/o descrizione della contabilità, atteso che non risultano, né sono stati allegati, pericoli specifici di dispersione o alterazione delle scritture.
- **6.** In presenza della misura del sequestro, le spese del presente giudizio vanno liquidate con il merito.
- 7. Si ritiene opportuno rinviare l'eventuale irrogazione della misura della pubblicazione ad una valutazione non provvisoria, all'esito dell'instaurando giudizio di merito, che tenga conto anche delle dimensioni, in questa sede non accertate, del fenomeno.



## **PQM**

Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- inibisce alle resistenti la riproduzione e commercializzazione, in ogni forma, dei capi di abbigliamento "canotte" riproducenti le immagini raffigurate nel paragrafo 4 del ricorso.
- Fissa la penale di Euro 400,00 per ogni violazione del presente provvedimento, nonché di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione.
- Autorizza il sequestro dei prodotti di cui al capo 1 che si trovino presso le sedi delle convenute, magazzini, depositi, anche nei confronti dei terzi che ne facciano commercio.
- Assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.
- Spese al merito.

Si comunichi.

Milano, 10 luglio 2014

Il giudice dott. Silvia Giani

