

Sentenza N.

R.G. N. 36857/2009



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A**

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

dott. Marina Tavassi	Presidente Relatore
dott. Paola Maria Gandolfi	Giudice
dott. Claudio Marangoni	Giudice

riunito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: Marchi - Nullità - Contraffazione -  
Concorrenza sleale interferente, iscritta al n. **R.G. 36857/2009**, promossa da:

**Guccio Gucci S.p.a.**, con sede in Firenze, via dei Tornabuoni, 73/R, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, dott. Vanni Volpe, con il patrocinio degli avv.ti Pier Luigi  
Roncaglia, Gabriele Lazzaretti, Maria Boletto ed Elisabetta Gavuzzi, elettivamente  
domiciliata in Milano, via Carducci, 8 presso lo studio dell'avv. Gavuzzi, giusta delega in  
atti

- attrice -

contro

**Guess? Inc.**, con sede in Los Angeles (CA 90021 U.S.A.) 1444, South Alameda Street, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Deborah Siegel, e **Guess Italia S.r.l.**,  
con sede in Firenze, via de' Cattanei, 18, in persona del presidente e legale rappresentante  
pro tempore, sig. Nello Rocchetti, entrambe con il patrocinio degli avv.ti prof. Giuseppe



Sena, Paola Tarchini, Anna Gardini e Claudio Furlani, elettivamente domiciliate in Milano, corso Venezia, 2, presso lo studio del primo, giusta delega in atti

- convenuta -

e con

**Zappos.com Inc.**, con sede in Nevada, Henderson, 2280 Corporate Circe, Ste. 100, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Donna Herzing, patrocinata dagli avv.ti Daniele Caneva, Gianpaolo Locurto e Nicoletta Colombo, elettivamente domiciliata in Milano, corso Porta Vittoria, 18, presso lo studio del primo, giusta delega in atti

- convenuta -

con l'intervento di

**Luxury Goods Italia S.p.a.**, in persona del consigliere e legale rappresentante, Sig.ra Micaela Le Divelec Lemmi, con sede in Firenze, via dei Tornabuoni 73/R, con il patrocinio degli avv.ti Pier Luigi Roncaglia, Gabriele Lazzaretti, Maria Boletto ed Elisabetta Gavuzzi, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Carducci, 8 presso lo studio dell'avv. Gavuzzi, giusta delega in atti

- interveniente -

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 9 ottobre 2012, nei seguenti termini:

**Foglio di conclusioni nell'interesse di Guccio Gucci S.p.A.,  
attrice, formante parte integrante del verbale  
d'udienza del 9 ottobre 2012**

\* \* \*

La Guccio Gucci S.p.A., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe, precisa le seguenti:

conclusioni

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:



**In via preliminare di rito:**

1) respingere la domanda di dichiarazione di carenza di giurisdizione italiana per tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Zappos.com con conferma della sussistenza della giurisdizione italiana, nonché tutte le domande preliminari di rito proposte da Zappos.com;

**In via principale:**

2) respingere le domande riconvenzionali svolta dalle convenute Guess? Inc. e Guess Italia S.r.l., assolvendone l'attrice nei migliori dei modi;

3) accertare e dichiarare che, attraverso l'utilizzazione dei segni "trama di G", "nastro verde-rosso-verde", "Guess" in corsivo, "G" in corsivo, "serie di G squadrate", "Flora" di cui ai paragrafi da 6 a 11 dell'atto di citazione, Guess? Inc. e Guess Italia S.r.l. si sono rese responsabili di contraffazione dei marchi nazionali nn. 1474470 (rinnovo della registrazione n. 947057), 1057600, 1057601, 1474814 (rinnovo della registrazione n. 876580), 1040793, 1474815 (rinnovo della registrazione n. 876581), 971291, 13300236 (concesso sulla base della domanda n. TO2008C000635) e dei marchi comunitari nn. 122093, 940490, 940491, 2751535, 160028, 121947, 4462735, 5172218, 6682728, di titolarità dell'attrice;

4) accertare e dichiarare che, attraverso il comportamento di cui è causa, Guess? Inc. e Guess Italia si sono rese responsabili del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2, 3 c.c.;

5) accertare e dichiarare che, attraverso la commercializzazione delle calzature di cui ai docc. 18 e 19, Zappos.com Inc. si è resa responsabile di contraffazione dei marchi nazionali nn. 1474470 (rinnovo della registrazione n. 947057), 1057600, 1057601, 1474814 (rinnovo della registrazione n. 876580), 1040793 e dei marchi comunitari nn. 122093, 940490, 940491, 2751535, 160028 di titolarità dell'attrice; nonché del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni della medesima ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 2 c.c.;

6) inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5;

7) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti di cui è causa e del relativo materiale pubblicitario;



- 8) fissare in Euro 2.000 la somma dovuta da ciascuna delle convenute all'attrice per ogni violazione e inosservanza dell'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
- 9) condannare ciascuna delle convenute alla restituzione all'attrice degli utili realizzati attraverso la commercializzazione dei prodotti di cui è causa;
- 10) condannare in solido le convenute a risarcire all'attrice i danni derivanti dagli illeciti di cui ai punti 3, 4 e 5 da liquidarsi anche col concorso di criteri equitativi;
- 11) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese delle convenute Guess? Inc. e Guess Italia, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e sulla rivista "Vanity Fair";
- 12) condannare le convenute a rifondere all'attrice spese, diritti e onorari di causa e successive occorrente.

**In via istruttoria:**

- 13) ordinare alle convenute, ai sensi dell'art. 121.2 c.p.i., l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori e, in generale, di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite di tutti i prodotti di cui è causa e i relativi fatturato e utili;
  - 14) disporre, occorrendo, una consulenza tecnico-contabile, per determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti avversari di cui è causa;
  - 15) ammettere, occorrendo, il seguente capitolo di prova per testi: Vero che la dichiarazione che si rammostra al teste (doc. 58) è stata da lui predisposta e che il contenuto corrisponde a verità; vero in particolare che i 70 componenti dell'Ufficio Stile di Gucci, ad eccezione di due dipendenti della Gucci UK, sono tutti alle dipendenze della società Guccio Gucci S.p.A.
- Teste: Giuseppe Cavattoni, residente in Preganziol (TV), via Munara 68/a;
- 16) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.

\*\*\*

**Foglio di conclusioni nell'interesse della terza intervenuta Luxury Goods Italia S.p.A.,  
formante parte integrante del verbale d'udienza del 9 ottobre 2012**



La Luxury Goods Italia S.p.A., rappresentata e difesa come specificato in epigrafe, precisa quindi le seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:

**In via preliminare di rito:**

1) respingere tutte le domande preliminari di rito proposte da Zappos.com;

**In via principale:**

2) accertare e dichiarare che Guess? Inc. e Guess Italia S.r.l., attraverso il comportamento descritto nell'atto di citazione dell'attrice Guccio Gucci S.p.A., si sono rese responsabili, ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2, 3 c.c., del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni anche dell'intervenuta;

3) accertare e dichiarare che, attraverso la commercializzazione delle calzature di cui ai docc. 18 e 19 prodotti con l'atto di citazione dell'attrice Guccio Gucci S.p.A., Zappos.com Inc. si è resa responsabile del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni anche dell'intervenuta ai sensi dell'art. 2598, nn. 1, 2 c.c.;

4) inibire la prosecuzione degli illeciti di cui ai precedenti punti 2 e 3;

5) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti delle convenute che imitano i prodotti "Gucci" di cui all'atto di citazione dell'attrice Guccio Gucci S.p.A. e del materiale pubblicitario relativo ai medesimi;

6) fissare in Euro 2.000 la somma dovuta da ciascuna delle convenute anche all'intervenuta per ogni violazione e inosservanza dell'emananda sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;

7) condannare ciascuna delle convenute alla restituzione anche all'intervenuta degli utili realizzati attraverso la commercializzazione dei prodotti che imitano i prodotti "Gucci" di cui all'atto di citazione dell'attrice Guccio Gucci S.p.A.;

8) condannare in solido le convenute a risarcire anche all'intervenuta i danni derivanti dagli illeciti di cui ai punti 2 e 3, da liquidarsi anche con il concorso di criteri equitativi;

9) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura anche dell'intervenuta e a spese delle convenute Guess? Inc. e Guess Italia, sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" e sulla rivista "Vanity Fair";



10) condannare le convenute a rifondere anche all'intervenuta spese, diritti e onorari di causa e successive occorrenze.

**In via istruttoria:**

11) ordinare alle convenute, ai sensi dell'art. 121.2 c.p.i., l'esibizione delle scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori e, in generale, di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite di tutti i prodotti che imitano i prodotti "Gucci" di cui all'atto di citazione dell'attrice Guccio Gucci S.p.A. nonché il fatturato e gli utili relativi ai medesimi;

12) disporre, occorrendo, una consulenza tecnico-contabile, per determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti avversari che imitano i prodotti "Gucci" di cui all'atto di citazione dell'attrice Guccio Gucci S.p.A..

13) ammettere, occorrendo, il seguente capitolo di prova per testi: Vero che la dichiarazione che si rammostra al teste (doc. 58) è stata da lui predisposta e che il contenuto corrisponde a verità; vero in particolare che i 70 componenti dell'Ufficio Stile di Gucci, ad eccezione di due dipendenti della Gucci UK, sono tutti alle dipendenze della società Guccio Gucci S.p.A.

Teste: Giuseppe Cavattoni, residente in Preganziol (TV), via Munara 68/a;

14) rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per GUESS INC. e per GUESS ITALIA s.r.l.

nella causa R.G. 36857/09 – Pres. G.I. dott. Tavassi

Nell'interesse di GUESS INC e GUESS ITALIA s.r.l, si precisano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto On.le Tribunale,

in via preliminare

- dichiarare inammissibile ogni istanza, domanda ed eccezione *ex adverso* tardivamente proposta,

- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attrice GUCCIO GUCCI s.p.a. in relazione alle domande di concorrenza sleale e domande consequenziali, anche di danno e ripetizione degli utili da quest'ultima formulate;




nel merito

- respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, proposte dall'attrice GUCCIO GUCCI s.p.a. e dall'interveniente LUXURY GOODS s.p.a. ed in particolare, accertare e dichiarare l'insussistenza della contraffazione dei marchi di titolarità dell'attrice GUCCIO GUCCI s.p.a. e dei pretesi atti di concorrenza sleale ai danni di quest'ultima e dell'interveniente LUXURY GOODS s.p.a.;


in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la nullità dei seguenti marchi di titolarità dell'attrice GUCCIO GUCCI s.p.a. per la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per una valida registrazione:

- marchio comunitario n. 121947, depositato il 1° aprile 1996, registrato il 24 novembre

1998, rinnovato il 2 aprile 2006  ;

- marchio italiano n. 1330236 di cui alla domanda n. TO2008C000635, depositata il 21 febbraio 2008, registrato nelle more del presente giudizio il 19 agosto 2010 e marchio comunitario n. 6682728 di cui alla domanda depositata il 20 febbraio 2008, registrato nelle

more del presente giudizio il 19 febbraio 2011  ;

- marchio italiano n. 1057601, depositato il 4 luglio 2007, registrato il 27 agosto 2007 e marchio internazionale n. 940491 del 27 agosto 2007, esteso alla Comunità Europea



- marchio italiano n. 1057600, depositato il 4 luglio 2007 e registrato il 27 agosto 2007 e marchio internazionale n. 940490 del 27 agosto 2007, esteso alla Comunità Europea




- marchio italiano n. 876581, depositato il 26 luglio 2002, registrato il 3 ottobre 2002, rinnovato nelle more del presente giudizio con il n. 1474815 in data 23 gennaio 2012




- marchio italiano n. 331121, depositato in data 29 gennaio 1982 registrato il 24 marzo 1982, rinnovato con il n. 947057 in data 29 novembre 2004 e nuovamente rinnovato nelle more del presente giudizio con il n. 1474470 in data 17 gennaio 2012 e marchio






comunitario n. 122093, depositato in data 1 aprile 1996, registrato in data 24 ottobre 2000 e rinnovato in data 2 aprile 2006 ;

- marchio italiano n. 876580, depositato il 26 luglio 2002, registrato il 3 ottobre 2002, rinnovato nelle more del presente giudizio con il n. 1474814 in data 23 gennaio 2012 e marchio comunitario n. 2751535, depositato il 21 giugno 2002 e registrato il 12 settembre 2003 ;

- marchio italiano n. 971291, depositato il 25 maggio 2005, registrato il 6 luglio 2005, marchio comunitario n. 4462735, depositato il 23 maggio 2005, registrato il 5 maggio 2006 e marchio comunitario n. 5172218, depositato il 16 giugno 2006, registrato il 4 febbraio 2008



- marchio italiano n. 414406, depositato il 30 dicembre 1985 e registrato il 10 marzo 1986, rinnovato con il n. 1040793 in data 2 marzo 2007 e marchio comunitario n. 160028, depositato il 1 aprile 1996, registrato il 22 gennaio 2001, rinnovato il 2 aprile 2006  ;  
in via riconvenzionale subordinata:

- accertare e dichiarare la decadenza di tutti i marchi di titolarità di GUCCIO GUCCI s.p.a. sopra elencati per perdita della capacità distintiva;
- accertare e dichiarare la decadenza del marchio italiano n. 331121, depositato il 29 gennaio 1982, concesso il 24 marzo 1982 di titolarità di GUCCIO GUCCI s.p.a., per difetto di utilizzazione.

Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiutati.

\* \* \*

I procuratori di GUESS INC. e di GUESS ITALIA s.r.l. chiedono che la causa venga discussa oralmente dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 275 c.p.c. e che, a tal fine, sia fissata un'udienza nei termini di legge, riservandosi di riproporre la relativa istanza al Presidente del Tribunale.

Milano, 9 ottobre 2012





### CONCLUSIONI PER ZAPPOS.COM INC.

Zappos.com chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia:

In via preliminare di rito:

- dichiarare la carenza di giurisdizione italiana per tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di Zappos.com:

In via principale, nel merito

- respingere tutte le domande accersarie;

in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.

### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

#### 1. Premesse in fatto e svolgimento del processo

Guccio Gucci s.p.a. (qui di seguito "Gucci") è un'azienda fondata a Firenze nel 1921 dal sig. Guccio Gucci, divenuta una delle più celebri case di moda al mondo. Con atto di citazione notificato il 05/05/2009 conveniva in giudizio la società statunitense Guess? Inc. e la sua consociata italiana Guess Italia S.r.l. (di seguito, congiuntamente, "Guess") chiedendo fosse dichiarata la responsabilità delle stesse per gli illeciti di contraffazione di numerosi marchi, nazionali (nn. 947057, 1057600, 1057601, 876580, 1040793, 876581, 971291, TO2008C000635) e comunitari (nn. 122093, 940490, 940491, 2751535, 160028, 4462735, 5172218, 6682728, 2782548), in titolarità dell'attrice, nonché di concorrenza sleale, di cui all'art. 2598, nn. 1, 2 e 3, c.c., anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria. Domandava, inoltre, l'inibitoria delle medesime condotte, con fissazione di idonea penale, il ritiro dal commercio e la distruzione dei prodotti illeciti con relativo materiale pubblicitario, nonché la condanna delle convenute al risarcimento del danno, asseritamente sofferto, ed alla restituzione degli utili; infine, chiedeva la pubblicazione della emananda sentenza. In forza delle domande di contraffazione dei marchi e di concorrenza sleale, la difesa attorea chiamava in giudizio anche la società statunitense Zappos.com (qui di seguito "Zappos"), avendo la stessa venduto in Italia due modelli di scarpe della Guess, considerate pedissequa imitazione di modelli Gucci.

Sosteneva parte attrice che la Guess si fosse resa responsabile di una condotta illecita poiché volta alla servile, prolungata e costante imitazione e contraffazione di segni distintivi e prodotti di titolarità della medesima Gucci; di talché, considerava essersi integrato non solo l'illecito di cui all'art. 2598, n. 1, c.c., posto il rischio di confondibilità



dei prodotti stessi, ma anche quello di cui ai nn. 2 e 3. Difatti, secondo la difesa attorea, per mezzo della costante attività imitatoria di segni e prodotti, la Guess si sarebbe appropriata dell'immagine e della notorietà dell'azienda fiorentina; inoltre, sarebbe stata configurata anche la fattispecie di concorrenza cd parassitaria, contraria ai principi della correttezza professionale, data la ripetitività e la permanenza dell'attività suddetta, posta in essere dalla convenuta, nei confronti di qualsiasi nuovo segno distintivo, prodotto o iniziativa pubblicitaria e commerciale promossi da Gucci.

Con comparsa di risposta, depositata il 27/01/2009, si costituivano in giudizio Guess? Inc., nota azienda americana fondata nel 1981 dai fratelli Marciano e tra le più apprezzate case di produzione di linee di abbigliamento di tendenza e giovanili, Guess Italia S.r.l. (consociata italiana). Con separata difesa si costituiva anche Zappos.com Inc., azienda americana gestore dell'omonimo sito internet ([www.zappos.com](http://www.zappos.com)), specializzata nella rivendita via web e consegna a domicilio in territorio americano e canadese di capi d'abbigliamento di oltre mille diversi marchi.

La Guess, oltre al rigetto delle domande spiegate dalla difesa di parte attrice, domandava, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità di tutti i marchi azionati da Gucci, per insussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, la declaratoria di decadenza dai medesimi marchi per perdita di capacità distintiva e per mancato uso ultra-quinquennale relativamente al marchio italiano n. 331121. La Zappos, invece, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana; nel merito, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree.

Interveniva, ex art. 105 c.p.c., con comparsa di intervento depositata il 27/01/2009, la Luxury Goods Italia S.p.a. (di seguito "Luxury" o, congiuntamente con l'attrice, "Gucci") - società che si occupa della distribuzione dei prodotti Gucci sul mercato italiano - facendo proprie talune domande e le difese di parte attrice.

Le difese delle convenute, inoltre, nella prima udienza, tenutasi il 16/02/2010, eccepivano il difetto di interesse ad agire e la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, relativamente alle domande di concorrenza sleale ed affermavano l'irritualità dell'intervento di Luxury.

Confermando le reciproche domande e/o eccezioni, nonché formulando le istanze probatorie, ritenute necessarie, le parti in causa depositavano le memorie di cui all'art. 183,



co. 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.; quindi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/02/2011, il G.I. rilevava, con ordinanza del 09/03/2011, la tempestività dell'affermazione circa l'antiorità del proprio segno distintivo, poiché introdotta dall'attrice sin dall'atto di citazione, ammettendo, perciò, le prove offerte da Gucci a tal proposito. Con la medesima ordinanza il G.I. riteneva che potessero essere riservate al Collegio tutte le altre eccezioni preliminari, tra cui quella relativa alla carenza di giurisdizione, formulata da Zappos.

Venivano, poi, escussi i testi intimati dalla difesa dell'attrice e delle convenute e, all'udienza del 9 ottobre 2012, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il G.I. assegnava loro i termini per il deposito degli scritti difensivi finali, rimettendo la causa in decisione; la Guess chiedeva che la causa fosse discussa oralmente, davanti al Collegio, ex art. 275 c.p.c..

Va detto che da ultimo Gucci produceva in giudizio (al doc. n. 60) copia della sentenza della Southern District of New York District Court del 05/05/2012 (qui di seguito "sentenza USA"), resa nella causa promossa da Gucci America Inc. contro Guess? Inc. e altri; la Corte aveva accertato che Guess aveva violato i marchi di Gucci sul *pattern* della doppia G, sul nastro "verde-rosso-verde" e sulla "G" squadrata, disponendo un'inibitoria perpetua dell'utilizzo dei relativi segni contraffattori e condannando Guess, con le altre convenute, al pagamento, in favore di Gucci, di una somma, di ammontare superiore a 4 milioni di dollari, a titolo di retroversione degli utili.

## 2. Le difese delle parti

Parte attrice accusava Guess di aver intrapreso un'illecita condotta contraffattoria e sleale dagli anni 2000 proponendo, a prezzi sicuramente più bassi di quelli degli originali, prodotti che replicavano segni distintivi, modelli e linee delle grandi firme.

Difatti, secondo la difesa attorea, sarebbero identificabili due "stagioni" vissute dalla Guess: la prima, con produzione di linee di abbigliamento giovanili ed informali, incentrata sui jeans e sui richiami ai simboli degli U.S.A., rappresentata dai suoi cataloghi degli anni '80 e '90, e la seconda, caratterizzata dallo sforzo dell'azienda americana di costruirsi un'immagine più raffinata e di affacciarsi sul mercato medio, allora in espansione, di consumatori attirati dal mondo delle firme e dell'alta moda. Di conseguenza, Guess avrebbe



abbandonato i segni distintivi usati precedentemente (uno tra tutti, il triangolo rosso con punto interrogativo) e tutti derivanti dal mondo dei campus americani, per appropriarsi di segni e prodotti delle più famose case di moda, imitati e contrassegnati, poi, dal proprio marchio “Guess”, che conservava ancora una certa notorietà.

Tra le firme interessate dalla condotta fraudolenta asseritamente posta in essere da Guess non poteva non esservi Gucci, vista la sostenuta alta qualità dei prodotti, la notorietà ormai internazionale e gli ingenti volumi di vendite. Difatti, Guess avrebbe cominciato ad adattare i propri segni distintivi storici a quelli di Gucci e avrebbe creato *ex novo* marchi confondibili con quelli dell’attrice, come la logomania Guess con le “G”; inoltre, avrebbe pedissequamente riprodotto alcuni segni distintivi “iconici” della società attrice, come il nastro “verde-rosso-verde” o la stampa “Flora” ed imitato la forma dei più conosciuti e venduti prodotti. Parte attrice, a tal proposito, allegava l’avvenuta riproduzione di modelli di scarpe, borse e borselli Gucci, da parte di Guess, producendone numerosi, propri e della convenuta.

Intendeva dimostrare la difesa attorea la studiata e precisa strategia, seguita da Guess, di sistematica imitazione di propri segni distintivi e prodotti, per usufruire della notorietà di Gucci e presentarsi al mercato come valida alternativa, a più basso prezzo, della azienda fiorentina; a tal fine, produceva la sentenza USA nella quale, sosteneva, era stato dimostrato come Guess avesse intenzionalmente copiato i segni distintivi Gucci, nonché i prodotti della stessa, quali il nastro “verde-rosso-verde” o il tessuto logato, o, ancora, i colori beige e marrone scuro della trama, oltre la trama stessa, contenente la “G”, per diventare, davanti ai consumatori, una sorta di “Gucci a buon mercato”.

**2.1** Altrettanto pacifica veniva considerata la sussistenza della giurisdizione italiana nei confronti della convenuta Zappos, a dispetto della eccezione sollevata dalla medesima in via pregiudiziale, richiamando l’art. 20, co. 2, c.p.i., il quale include tra le attività vietate anche l’importazione di prodotti recanti un marchio contraffattorio. Inoltre, Gucci ricordava come anche la medesima convenuta avesse precedentemente ammesso di aver accettato, anche se per breve periodo, ordini da clienti internazionali, effettuando, perciò, spedizioni all’estero; tali circostanze avrebbero fondato un rapporto di concorrenza tra la Zappos e la azienda attrice. La difesa Gucci, ad ulteriore conferma della infondatezza dell’eccezione di controparte, riferiva di aver letto in un blog internet (doc. 37) che uno dei modelli di scarpa,



qui azionati, era stato visto in un negozio italiano (modello con la chiusura “a strappo” – doc. 18) e che sulla scatola di un paio di scarpe erano indicate anche le taglie europee; veniva dimostrato, secondo parte attrice, senza dubbio, che tali scarpe fossero state commercializzate e vendute anche ad una clientela europea.

Zappos replicava che la sua normale attività di vendita avvenisse attraverso il proprio sito internet dedicato esclusivamente ad utenti americani e canadesi: a riprova di quanto sostenuto, specificava che il suddetto sito fosse redatto unicamente in lingua inglese, indicasse i prezzi dei capi in vendita solo in dollari e le taglie di questi fossero quelle americane. Inoltre, i testi escussi da Gucci avevano confermato che la vendita dei prodotti contestati fosse stata effettuata non direttamente sul summenzionato sito, posto che, al momento della conclusione, la procedura si era bloccata non consentendo spedizione e consegna di prodotti presso indirizzi stranieri (se non canadesi); difatti, avevano dovuto chiamare il numero di telefono (americano) reperito sul sito stesso per ottenere che Zappos, dietro accredito sul suo conto corrente americano, consegnasse i prodotti di cui in causa ad uno spedizioniere internazionale che, con costi interamente a carico dell'acquirente, provvedesse alla consegna presso un indirizzo italiano. La difesa della convenuta, richiamandosi alla corrente giurisprudenza in materia, sosteneva che le vendite in internet non potessero essere considerate come politica attiva di vendita in tutti i Paesi in cui il sito risultasse accessibile; tali vendite sarebbero state da considerarsi effettuate nel Paese di residenza del titolare del sito stesso, considerando l'attività commerciale di tal soggetto come attività meramente passiva. Nell'addurre tale argomento, la difesa Zappos richiamava la Comunicazione della Commissione Europea del 2010 in materia di accordi di distribuzione verticale e di vendite internet, ove, al considerando 51, nell'ultima sezione, le vendite cd "passive" erano assimilate alla risposta dell'operatore, data "ad ordini non sollecitati di singoli clienti incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti". Secondo la convenuta, poi, Gucci non avrebbe assolto al suo onere probatorio relativamente all'attività di consegna dei prodotti in Italia, posto che risulterebbe che Zappos avrebbe unicamente consegnato (quale attività straordinaria) i medesimi al primo vettore. Concludendo, Zappos rilevava che la stessa Gucci aveva instaurato due giudizi diversi, uno in Italia ed uno in America, convenendo Guess Italia unicamente nel primo di essi, relativamente alla collezione, asseritamente contraffattoria, commercializzata dalla



convenuta Guess in Italia ed in Europa. Invece, il giudizio americano avrebbe riguardato la collezione, appunto, commercializzata da Guess in America: nonostante tale accorgimento, Gucci non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale Zappos commercializzava e vendeva unicamente prodotti Guess facenti parte della collezione americana dell'azienda, non avendo alcun rapporto né col territorio italiano, né con i prodotti venduti da Guess medesima in Italia e/o Europa.

**2.2** Parte attrice sosteneva anche l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Zappos secondo cui l'atto di intervento di Luxury sarebbe stato affetto da nullità in base a quanto previsto dagli artt. 167, co. 2 e 267, c.p.c., non avendo esposto le ragioni in fatto ed in diritto a fondamento delle domande proposte. Difatti, la terza interveniente aveva sinteticamente indicato l'oggetto del giudizio ed aveva fatto proprie le difese spiegate da Gucci nel precedente (e già disponibile per le controparti) atto di citazione; inoltre, ex art. 156, co. 3, c.p.c., la nullità non avrebbe potuto essere pronunciata una volta che l'atto, di cui si trattasse, avesse raggiunto lo scopo.

**2.3** Relativamente agli asseriti difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire, in capo alla Gucci, eccepiti sia da Zappos sia da Guess, la difesa attorea rilevava che le summenzionate eccezioni fossero state sollevate solamente alla prima udienza, e non nelle rispettive comparse di risposta, essendo, perciò, tardive, ai sensi dell'art. 167, co. 2, c.p.c.; e comunque, la società attrice si presentava come occupantesi della tutela e gestione di tutte le privative di proprietà intellettuale del gruppo Gucci, anche di segni distintivi non registrati e marchi di forma di fatto. Si doveva, di conseguenza, affermare la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra la società attrice e le convenute.

### **3. Le domande riconvenzionali di nullità ed i marchi dell'attrice**

Circa le domande riconvenzionali, proposte da Guess, di nullità dei marchi dell'attrice per carenza dei requisiti di legge o, in subordine, di decadenza per non uso, si sviluppava il contraddittorio relativamente ai più noti segni e marchi azionati da Gucci.

**3.1** Tra i marchi, asseritamente contraffatti dalla convenuta, Gucci richiamava il marchio comunitario n. 121947, depositato l'1/4/1996, avente ad oggetto la scritta "Gucci" in corsivo con sottolineatura, presentandolo come uno dei suoi marchi più famosi, e quello italiano, n. 1330236, e comunitario, n. 6682728, raffiguranti la lettera "G" in carattere





corsivo maiuscolo. Sosteneva di utilizzare il primo ininterrottamente dagli anni "40-"50 del secolo scorso e, quindi, che il medesimo fosse ricoperto dalla tutela prevista per i marchi celebri, e che Guess l'avesse copiato per mezzo del proprio marchio raffigurante la scritta "Guess", sempre in corsivo e con sottolineatura, apposto su svariati prodotti commercializzati e venduti presso negozi, nonché pubblicizzati in riviste e cataloghi italiani. Gucci rilevava, inoltre, l'identità dei caratteri tipografici utilizzati dalla convenuta e della linea di sottolineatura, oltre alla circostanza per la quale la suddetta scritta fosse stata utilizzata, da Guess, su molteplici suoi prodotti, unitamente ad un tessuto logato o stampe, altrettanto simili, se non identici, a quelli di Gucci, creando, perciò, in concreto un effetto "di insieme" pericoloso (posto anche che le espressioni considerate iniziavano con le medesime prime due lettere "gu"), in quanto passibile di creare confusione tra il pubblico.

La difesa Guess, invece, contestava, la diversità letterale, fonetica e concettuale tra le espressioni "gucci" e "guess" ed escludeva che il carattere corsivo potesse essere oggetto di esclusiva, trattandosi di forma grafica standard, largamente utilizzata nel campo della moda. Inoltre, parte convenuta asseriva di utilizzare il carattere corsivo per il proprio marchio, con e senza sottolineatura, già dal 1982, senza contestazione alcuna; quindi ben prima del '96, anno di deposito del marchio Gucci, del quale si sarebbe potuta rilevare la nullità per difetto di novità.

A tal proposito, Gucci produceva alcuni documenti relativi ad un asserito preuso del suddetto marchio, anteriore alla registrazione del medesimo. Contestava, però, Guess non solo che quei documenti erano, in realtà, datati a mano e, perciò, privi di data certa, ma anche che il marchio utilizzato da Gucci anteriormente alla registrazione del 1996 fosse diverso, sia per sottolineatura sia per grafia, da quello azionato in giudizio, oggetto, infatti, di diversa registrazione comunitaria, n. 9381096, del 04/02/2011 (estranea al presente giudizio); inoltre, era stato utilizzato solamente per specifici accessori e foulards, e, ad ogni modo, fino agli anni '70, per essere poi rielaborato e riutilizzato solo dal 2005. Tale ultima circostanza, sempre secondo la difesa della convenuta, era stata confermata dai testi escussi, in particolare anche da quello di controparte. Come ultima osservazione, Guess sosteneva che Gucci non avesse provato in atti né l'asserito preuso del marchio "Gucci" in corsivo, né l'eventuale rinomanza e notorietà del medesimo.





Gucci, nella memoria di replica, rispondeva e confermava di utilizzare il suddetto marchio almeno dagli anni '40 del secolo scorso, senza soluzioni di continuità (doc. 46), che fama e notorietà del medesimo fossero, perciò, indubbie e che non era assolutamente vero che il marchio corsivo utilizzato sarebbe stato diverso da quello, poi, registrato nel '96. Sosteneva, infatti, che le differenze grafiche fossero impercettibili e che, ad ogni modo, si potesse, per lo più, parlare di "forma grafica modificata che non ne alteri il carattere distintivo", ex art. 24, co. 2, c.p.i., integrante pieno uso del marchio stesso. Chiudeva il discorso, infine, rilevando che Guess utilizzasse delle scritte in corsivo negli anni '80 e '90 nettamente diverse da quella "Gucci" (salvo rappresentare, l'ultima di esse, contraffazione del proprio marchio) e, in ogni caso, rispetto agli anni '40, successive alla medesima. La tutela, perciò doverosamente concedibile a questo marchio Gucci, si sarebbe, inoltre, dovuta estendere, sempre secondo la difesa di parte attrice, a tutti i segni (di Gucci medesima) che riproducessero la medesima grafia, in quanto "famiglia" di marchi (relativamente al marchio, in proprietà di Gucci, "Flora" per profumi da donna).

Con riferimento al marchio raffigurante la "G" in corsivo, anche in tal caso la difesa Gucci sosteneva vi fosse stata contraffazione, da parte di Guess, la quale ultima avrebbe utilizzato una identica "G" in corsivo sui propri prodotti, pubblicizzati e venduti, rispettivamente, in cataloghi e negozi italiani; ribadiva anche la notorietà e celebrità internazionale del suddetto marchio.

In replica, Guess rilevava la nullità di questo marchio, per carenza di capacità distintiva, posta la debolezza dei marchi costituiti da semplici lettere dell'alfabeto. A riprova di quanto sostenuto, sottolineava come l'uso, quale marchio, della lettera "G" fosse largamente diffuso e risalente nel campo della moda (portando come esempio le "G" corsive di Gant, Guerlain, Guru, Romeo Gigli) e che controparte non avesse provato l'uso effettivo di tale segno, anteriore o successivo al deposito, né la sua notorietà e/o secondarizzazione. Inoltre, contestava la novità del suddetto marchio di controparte, affermando che Guess aveva cominciato ad usare la lettera "G" in corsivo prima del 2008, anno di deposito del marchio da parte di Gucci, per molteplici suoi prodotti, ampiamente diffusi e pubblicizzati (docc. 7 e 56). Guess sottolineava, poi, che la lettera "G" non fosse stata mai utilizzata da sola, ma sempre insieme ad altri elementi grafici, come una corona d'alloro con nastro e denominazione "guess", di talché, presentasse idonei elementi di differenziazione rispetto



alla “G” dell’attrice. La società convenuta ribadiva la debolezza del marchio attoreo, anche richiamandosi alla decisione n. B 1413238 – 09/08/2010, della Divisione di Opposizione dell’UAMI, che avrebbe dichiarato la debolezza stessa.

Gucci replicava, a tal proposito, che la suddetta decisione, in realtà, aveva respinto l’opposizione proposta dalla Gant alla domanda di registrazione del marchio comunitario, qui azionato, affermando la debolezza del marchio di Gant medesimo, e non di quello di Gucci.

L’imitazione dei segni distintivi avrebbe, secondo parte attrice, caratterizzato anche la scritta “GUCCI” (docc. 1, 48-55), in stampatello, con caratteri dorati e con effetto in rilievo (tridimensionale): infatti, a detta della difesa dell’attrice, le prima scritte Guess erano ben diverse e prive dell’effetto “a rilievo”. Guess replicava, invece, che parte attrice avesse, nel tempo, utilizzato varie grafie e colori per la propria insegna, tutte diverse da quella contestata in atti alla convenuta; sosteneva che mancasse anche la prova dell’“utilizzo, da parte attrice, del suddetto segno distintivo e che la scritta riportata sui sacchetti (prodotti da Gucci) fosse, in realtà, diversa da quella azionata anche nella comparsa conclusionale (p. 48-49). Guess, inoltre, asseriva di utilizzare la grafia, contestata da parte attrice, già dal 2004, nei cataloghi e come insegna di negozi; tale scritta, infine, veniva definita diversa *icto oculi* da quella della Gucci.

**3.2** Altre contestazioni riguardavano vari marchi contenenti la lettera “G”, da sola o due “G” contrapposte, e cioè i seguenti marchi: marchio italiano n. 1057601 e comunitario n. 940491, marchio italiano n. 1057600 e comunitario n. 940490, marchio italiano n. 947057 e comunitario n. 122093, nonché marchio italiano n. 876580 e comunitario n. 2751535. Secondo la difesa di parte attrice, la convenuta avrebbe copiato e violato i diritti relativi ai suddetti marchi producendo, pubblicizzando e commercializzando in Italia numerosi accessori e capi d’abbigliamento contenenti la “G” in varie configurazioni, oppure realizzati in tessuto caratterizzato dalla trama a “G” incrociate (docc. 23-28). Inoltre, il suddetto illecito sarebbe stato perpetrato anche per mezzo della vendita via internet in Italia da parte di Zappos di due paia di scarpe della Guess, caratterizzate dalla trama a “G” incrociate e da altri elementi confondibili con i marchi di Gucci. A sostegno della sua tesi, Gucci riteneva esser stato pedissequamente imitato da Guess il proprio disegno geometrico cd “diamond”, costituito da una trama di linee tratteggiate oblique componenti dei rombi,



l'uso di "G" in stampatello ai quattro angoli dei rombi stessi, l'uso delle lettere "G" in modo da risultare contrapposte e capovolte, come nel monogramma della doppia "G" dell'attrice, nonché l'ombreggiatura all'interno delle "G", analoga a quella della trama Gucci. Inoltre, la convenuta avrebbe replicato anche i colori adottati dalla Gucci, specie la famosa combinazione "canvas" di sfondo beige con lettere in marrone scuro, avrebbe impresso il disegno sulla pelle, proprio come la versione del "pattern" denominato "Guccissima" ed avrebbe, altresì, inserito nella trama anche dei cuoricini, dopo che gli stessi erano stati inseriti anche da Gucci. Tale condotta asseritamente contraffattoria e sleale, di imitazione costante e parassitaria, sarebbe stata confermata anche nella sentenza USA (prodotta da Gucci sub doc. 60). In tal modo si sarebbe creato il rischio di confusione tra i consumatori, sia sotto il profilo della "pre-sale confusion", quando un potenziale acquirente viene attratto da un prodotto perché i suoi segni distintivi richiamano alla mente quelli, più celebri, di un concorrente, sia della "post-sale confusion", ricorrente quando i terzi che vedono il prodotto indossato dal consumatore (e, quindi, in un momento posteriore alla vendita del medesimo) possano ritenere che lo stesso provenga dal titolare del marchio contraffatto. Questa conclusione sarebbe avvalorata, secondo Gucci, da una valutazione globale e sintetica dei vari prodotti e segni distintivi (originali e contraffatti) e dall'impressione collettiva prodotta dai marchi contestati. Secondo la difesa attorea, questa condotta integrerebbe non solo un illecito ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. b), c.p.i., ma anche ai sensi della lett. c), in quanto marchi celebri; inoltre, la condotta stessa configurerebbe un'ipotesi di sfruttamento parassitario della celebrità, delle iniziative e degli sforzi commerciali ed aziendali altrui.

Naturalmente - secondo la difesa attorea - questa condotta illecita avrebbe comportato un gravissimo pregiudizio al carattere distintivo ed alla rinomanza dei marchi Gucci, facendo gravemente disperdere l'identità dei marchi stessi e la corrispondente presa nella mente del pubblico; difatti, sarebbe diminuita la capacità dei marchi (della Gucci) anteriori di suscitare un'associazione immediata con i prodotti per i quali erano stati registrati. Il danno alla rinomanza, invece, sarebbe configurato anche in quanto la qualità dei prodotti Guess sarebbe ben lontana da quella propria dei prodotti dell'azienda fiorentina.

Parimenti contraffatto sarebbe stato il marchio italiano n. 876581 (depositato il 26/07/2002 e rinnovato sub n. 1474815), raffigurante la trama a "G" squadrate. La Gucci, infatti,



avrebbe utilizzato la suddetta trama fin dagli anni '70 del secolo scorso e la "G" squadrata da sola già dagli anni '70-'80.

Secondo la difesa di parte convenuta, invece, tale marchio sarebbe stato da ritenersi nullo, in quanto disegno di tessuto che avrebbe conferito esclusivamente valore sostanziale ai prodotti e che sarebbe stato percepito dai consumatori solo come motivo decorativo. Inoltre, la difesa Guess rilevava che l'utilizzo della lettera "G" nel campo della moda fosse oltremodo generalizzato e che, ad ogni modo, Gucci non avrebbe dato alcuna prova dell'effettivo uso del suddetto marchio, prima e dopo la registrazione; non avrebbe neanche adempiuto al proprio onere probatorio relativo all'asserita notorietà e secondarizzazione del marchio stesso. La convenuta sosteneva, comunque, la debolezza di tale marchio, in quanto semplice lettera dell'alfabeto, e rilevava che il proprio segno distintivo, contestato dall'attrice, fosse in realtà diverso e, perciò, privo dell'attitudine a creare confusione nel pubblico. Ne evidenziava, infatti, la diversità della forma, della distanza tra una "G" ed un'altra, del contrasto cromatico e della posizione delle varie "G". In ultima istanza, Guess precisava di aver utilizzato ben prima di Gucci la trama a "G" squadrate per contraddistinguere le proprie collezioni, producendo cataloghi relativi ad una collezione di borse diffusa già nell'estate del 2002: di talché, per la tempistica di produzione di Guess, tali prodotti sarebbero stati ideati, creati e realizzati un anno prima rispetto alla diffusione sul mercato, quindi prima del deposito del marchio Gucci. Rilevava, ancora, che il tessuto cd "a damier", con trama a "G" squadrate, che Gucci sosteneva di aver utilizzato sin dagli anni '70 fosse, innanzitutto, diverso dal marchio poi depositato e azionato e, ad ogni modo, un uso del medesimo posteriore a quel periodo fosse stato ampiamente smentito dai testi escussi da Guess.

Replicava Gucci che, per giurisprudenza unanime, si riteneva che l'eventuale funzione "ornamentale" di un marchio non incidesse affatto sulla validità e funzione distintiva del medesimo. Inoltre, riaffermando il preuso del marchio azionato sin dagli anni '70, evidenziava che le differenze rispetto a quello poi effettivamente registrato fossero impercettibili (docc. 54 e 47). Contestava, poi, il preuso fatto valere dalla convenuta, data l'assoluta diversità della trama a "G" (doc. Guess 14) utilizzata da quest'ultima, nonché la posteriorità della medesima rispetto, appunto, alla trama di Gucci, degli anni '70. Dissentiva anche circa l'avvenuta generalizzazione di questo marchio Gucci sul mercato, che, secondo



Guess, sarebbe stata provata dall'esistenza di analoghi o simili marchi, come quelli di Givenchy o Gherardini, data l'oggettiva diversità di questi. Infine, affermava che proprio quelle (asseritamente modeste) differenze della trama Guess, rispetto a quella Gucci, fossero la dimostrazione dell'intento emulativo e contraffattorio della società convenuta; ribadiva, poi, che tale marchio, in quanto "membro" della "famiglia" di marchi raffiguranti la "G" di Gucci, dovesse godere della più ampia tutela da attribuirsi ai marchi celebri.

Guess, relativamente all'asserita contraffazione del marchio costituito dalle "G" contrapposte, replicava che Gucci non avesse mai provato l'effettivo utilizzo del medesimo, prima o dopo l'avvenuta registrazione; di talché, il marchio summenzionato si sarebbe dovuto ritenere decaduto per non uso. Inoltre, sempre a causa della generalizzazione dei marchi raffiguranti delle "G" nel campo della moda, questo segno distintivo si sarebbe dovuto ritenere nullo per mancanza di novità o, ad ogni modo, molto debole; infine, Gucci non avrebbe provato in atti l'asserita secondarizzazione del suddetto marchio. Sempre secondo la convenuta, neanche il marchio della Gucci raffigurante cinque gruppi di due lettere "G" contrapposte ed invertite, separate e collegate tra loro da piccoli pallini vuoti (marchio italiano n. 876580, depositato il 26/07/2002, registrato il 03/10/2002 e marchio comunitario n. 2751535, depositato il 21/06/2002 e registrato il 12/09/2003) sarebbe stato in alcun modo contraffatto. Inoltre, anche in questo caso, Gucci non avrebbe dimostrato l'avvenuto utilizzo di tale marchio, anteriore o posteriore alla registrazione. Ad ogni modo, secondo la convenuta, questo segno distintivo sarebbe stato da ritenersi nullo perchè costituito da un disegno conferente valore sostanziale al prodotto.

Guess sosteneva, comunque, data la generalizzazione dell'uso di marchi raffiguranti la lettera "G" sul mercato, la mancata secondarizzazione del suddetto marchio e, quindi, la debolezza del medesimo. Qualora non si fossero accolte tali osservazioni, la difesa convenuta, raffrontando il marchio azionato da Gucci con quello contestatole, asseriva la profonda diversità dei medesimi (vedi pag. 54 comparsa conclusionale Guess): nel tessuto Guess, infatti, non vi sarebbero stati gruppi di due "G" ma singole "G", diverse anche per carattere e grafica da quelle Gucci. A tal proposito, la convenuta affermava che Gucci, ben consapevole dell'insussistenza di contraffazione o di pericolo di confusione, avesse depositato, strumentalmente, un diverso marchio, nel 2007, costituito da singole lettere "G", di cui in tal sede chiedeva la tutela. Il marchio sarebbe stato quello al n. 1057600,



depositato il 04/07/2007 e registrato il 27/08/2007 (marchio comunitario n. 940490 del 27/08/2007), tuttavia posteriore al 2005, anno in cui Guess avrebbe cominciato ad utilizzare la trama qui contestata. Inoltre, Gucci non avrebbe provato l'effettivo utilizzo di tale marchio, né prima, né dopo la registrazione del medesimo e, ad ogni modo, esso sarebbe stato nullo, perchè conferente mero valore sostanziale al prodotto o, comunque, molto debole, data la generalizzazione dell'uso della lettera "G" nel campo della moda. Guess, infine, ribadiva l'eccezione sollevata in merito alla tardività della produzione di Gucci, relativa a tale marchio (al doc. 38), avvenuta solo con la terza memoria *ex art.* 183, co. 6, c.p.c.; ad ogni modo, asseriva che esso rappresentasse, in realtà, solamente un motivo ornamentale dei prodotti e non coincidesse con nessuno dei titoli e diritti azionati dall'attrice nel suo atto di citazione.

Gucci lamentava anche la violazione del suo marchio raffigurante due lettere "G", da sole, invertite e contrapposte, nonché il marchio costituito dalla lettera "G" con alcuni elementi grafici costituiti da quadratini, ai quattro angoli (marchio n. 331121, depositato il 29/01/82 e registrato il 24/03/82, rinnovato al n. 947057 il 24/11/2004 e, di nuovo, al n. 1474470 il 17/01/2012; marchio comunitario n. 122093, depositato l'1/04/1996, registrato il 24/10/2000 e rinnovato il 02/04/2006). Anche in questo caso Gucci non avrebbe provato alcun utilizzo di tale marchio, precedente o susseguente la registrazione, da considerarsi, perciò, decaduto per non uso. Ad ogni modo, tale marchio sarebbe stato nullo, in quanto privo di capacità distintiva, o molto debole; infine, non vi sarebbe stata alcuna contraffazione da parte di Guess, posto che nella trama della stessa non sarebbero mai apparse coppie di "G", né invertite, né contrapposte, né quadratini ai quattro angoli. Gucci, dunque, non avrebbe dimostrato la rinomanza di questi marchi azionati, né tanto meno si sarebbe potuta ritenere integrata la prova dell'asserita contraffazione, da parte di Guess. Infatti, secondo parte convenuta, il tessuto di Guess sarebbe stato assolutamente diverso da quello di Gucci (vedi in particolare il raffronto a p. 57 della comparsa concl. Guess), utilizzando l'attrice due "G", invertite e contrapposte, agli angoli delle losanghe e raccordate tra loro da due quadratini; invece, Guess avrebbe utilizzato solamente una "G", per grafia molto diversa da quella di Gucci, agli angoli delle losanghe e raccordata alle altre per mezzo di cinque trattini. La losanga Gucci sarebbe stata vuota, al contrario di quella Guess, presentando al centro il motivo grafico caratterizzante il marchio contestato. Infine,





su qualunque suo prodotto, la società convenuta avrebbe riportato, in modo più che visibile, la denominazione "Guess".

In ultima istanza, Guess contestava l'addebito di condotta illecita e parassitaria, mosso in atti da Gucci, relativamente all'asserita imitazione della collezione "Guccissima", nonché dei colori "canvas" di sfondo beige e lettere in marrone scuro, per le trame, qui azionate, ed all'utilizzo di cuoricini nelle trame stesse. Replicava la convenuta, a tal proposito, che Gucci non avrebbe potuto affermare di detenere l'esclusiva sui colori da utilizzare o sugli elementi grafici con cui decorare i propri prodotti; specialmente in un settore come quello della moda, ove le tendenze seguite dalle diverse *maison*, in un dato e specifico momento storico, sarebbero state, bene o male, sempre le stesse. Sosteneva, inoltre, che l'attrice non avrebbe contestato simili condotte ad altre aziende operanti nel settore della moda, nonostante vi fossero delle similitudini tra i vari prodotti, data la tendenza del momento.

Gucci ricordava, ancora una volta, la rinomanza della lettera "G" in varie stilizzazioni quale segno identificativo della casa fiorentina; ribadiva l'avvenuto utilizzo di tali tessuti logati già dagli anni '60 e '70, per quanto riguardava la "G" singola, da sola o ripetuta, con i pallini, e dagli anni '50, relativamente alle "G" contrapposte, o, persino dagli anni '30, circa il motivo geometrico a losanghe cd. "diamond". Insisteva Gucci nell'affermare che il tessuto utilizzato da Guess, sebbene depositato nel 2005, non potesse privare di novità quello relativo al marchio Gucci depositato solo nel 2007, poiché avrebbe comunque violato i diritti relativi ad ulteriori marchi, in titolarità dell'attrice, ben più risalenti nel tempo. L'attrice affermava l'ampia rinomanza di tali marchi e la loro capacità distintiva originaria, a nulla valendo la circostanza per la quale un marchio fosse utilizzato anche in funzione ornamentale. In merito all'eccezione processuale sollevata da Guess, relativamente alla tardività di un'allegazione documentale, precisava Gucci l'infondatezza della stessa, posto che il documento contestato era stato prodotto già con la seconda memoria *ex art.* 183, c. 6, c.p.c. Relativamente al marchio raffigurante le due "G" contrapposte null'altro aveva da rilevare Gucci, salvo il richiamo di tutte quelle decisioni, italiane ed europee, in cui si era affermato che questo "pattern" rappresentasse una delle "logomanie" più celebri al mondo. Da ciò, ne derivava l'asserita infondatezza della domanda riconvenzionale, spiegata dalla convenuta, di decadenza per non uso. Venivano, inoltre, richiamate le molteplici decisioni, italiane e dell'UAMI, con cui si era tutelato questo marchio celebre, sanzionando





la violazione del medesimo a carico di molteplici concorrenti che avevano tentato di immettere nel mercato segni raffiguranti le più diverse combinazioni di "G".

L'imitazione dei colori, delle lavorazioni della pelle, nonché dell'ombreggiatura, relative alle trame qui azionate, dimostravano la condotta costantemente e palesemente contraffattoria e parassitaria, posta in essere da Guess.

La società attrice contestava alla convenuta la violazione di uno dei suoi più celebri marchi, cioè di quello raffigurante il nastro "verde-rosso-verde" (n. 414406, depositato nel 1985 e rinnovato; marchio comunitario n. 160028, depositato nel 1996). Sosteneva di utilizzarlo già dagli anni '50 e che esso fosse stato tutelato, da unanime giurisprudenza, come marchio celebre. La contraffazione sarebbe stata posta in essere per mezzo della vendita in Italia delle sneakers (due paia di scarpe), per mezzo di Zappos, che riproducevano pedissequamente le strisce "verde-rosso-verde"; trattandosi di marchio celebre, l'illecito sarebbe stato configurato all'art. 20, co.1, lett. a), b) ed anche lett. c), c.p.i. ed all'art. 9, co. 1, RMC. Rispondeva Guess di non aver mai commercializzato in Italia prodotti riproducenti tale segno "iconico"; tant'è che Gucci, per procurarsi tali prodotti, avrebbe avuto bisogno di effettuare l'acquisto, in modo forzato e pilotato, da un'altra società, Zappos. La convenuta chiedeva, ad ogni modo, la declaratoria di nullità di tale marchio, poiché conferente valore sostanziale al prodotto ed in quanto privo di capacità distintiva; richiamava la giurisprudenza in materia di marchi di colore sostenendo, perciò, la estrema debolezza del marchio in questione, data l'ampia diffusione, nel campo della moda, delle strisce, anche degli stessi colori qui azionati. Infine, asseriva che l'attrice non avrebbe provato la sostenuta secondarizzazione del marchio stesso. La difesa Gucci riteneva infondate le domande della convenuta, poiché l'esistenza di capi di abbigliamento "a righe" non avrebbe potuto dimostrare la mancanza di capacità distintiva o la debolezza del marchio azionato: difatti, esso sarebbe stato costituito da una specifica sequenza di bande, nei colori verde-rosso-verde, e non da righe *tout court*. Né si conveniva sull'osservazione secondo la quale questo particolare disegno conferisse valore sostanziale al prodotto, data l'innegabile forza di questo marchio e capacità del medesimo di evocare, nel pubblico internazionale, lo stile e la tradizione della casa fiorentina.

Gucci affermava essere stato contraffatto anche il proprio marchio figurativo (n. 971291, depositato il 25/05/2005; comunitario n. 4462735, depositato il 23/05/2005 e n. 5172218,



depositato nel 2006) avente ad oggetto la stampa floreale, nota come "Flora". La stampa era stata creata nel 1966 per la principessa Grace Kelly di Monaco e veniva descritta come altra notissima icona della casa di moda fiorentina. Secondo la difesa attorea, la convenuta avrebbe integrato l'illecito *ex art. 20, co. 1, lett. a), b) e c), c.p.i.*, attraverso la commercializzazione e vendita di un modello di scarpe ove era stata riprodotta un'imitazione della stampa azionata.

La difesa Guess sosteneva di non aver mai pubblicizzato o venduto tale prodotto in Italia, ammettendo, tuttavia, di aver posto in essere tali condotte negli Stati Uniti: secondo l'attrice, questo comportamento sarebbe stato da valutarsi, per mezzo di esame complessivo della vicenda, relativamente al profilo della concorrenza sleale. Ad ogni modo, Gucci produceva un paio di articoli scritti in italiano, tratti da internet, relativi al paio di scarpe in questione (doc. 34), ove si accusava Guess di "scopiazza[re] Gucci", a dimostrazione del fatto che tali scarpe fossero state almeno pubblicizzate in Italia. Da parte sua, Guess replicava che l'attrice non potesse comunque provare l'avvenuta vendita in Italia di prodotti riproducenti il tessuto floreale azionato. Sosteneva, inoltre, che il marchio fosse nullo perchè conferiva valore sostanziale al prodotto e, ad ogni modo, privo di capacità distintiva o, tutt'al più, generalizzato, dato il consistente numero di tessuti floreali, utilizzati nel campo della moda. Guess asseriva anche di utilizzare un motivo floreale, simile a quello contestato, già dal 1997 (doc. 19); invece l'attrice, lungi dall'aver provato la rinomanza e secondarizzazione del marchio, aveva prodotto solamente delle immagini datate a mano e relative a prodotti molto risalenti nel tempo, non documentando in alcun modo il periodo dagli anni '80 fino al 2005. Ne deduceva Guess, che tale segno sarebbe rimasto inutilizzato per oltre un ventennio, fino alla rielaborazione del medesimo effettuata dal direttore creativo Frida Giannini; difatti, il documento datato 1996, prodotto dall'attrice, avrebbe raffigurato un foulard del 1966. In ultima istanza, non si sarebbe potuto accordare all'attrice un diritto di esclusiva all'utilizzo di una stampa floreale, se non nel suo insieme, posto che, altrimenti, si sarebbe attribuito alla Gucci il potere di servirsi di ogni tipologia di fiore rappresentato nel disegno azionato. Gucci contestava quanto eccepito da Guess, posto che la stampa prodotta dalla convenuta, ai fini della dimostrazione del preuso, era, in realtà, diversa da quella azionata (doc. 19 Guess). Naturalmente, contestava anche la domanda di



nullità del suddetto marchio, data la capacità distintiva del medesimo, nonostante potesse essere utilizzato anche in funzione ornamentale.

#### **4. L'imitazione dei prodotti e gli altri addebiti di concorrenza sleale – la concorrenza parassitaria**

Posta l'asserita contraffazione dei marchi, Gucci contestava a Guess anche la puntuale e pedissequa imitazione di molteplici suoi prodotti (doc 5); sarebbe stata, inoltre, dimostrata, per mezzo delle date di produzione e commercializzazione dei prodotti stessi, la sistematicità della condotta contestata, nonché la breve distanza di tempo intercorsa tra un nuovo prodotto Gucci e un asserito identico prodotto Guess.

Secondo parte attrice pacificamente si sarebbe potuto descrivere tale condotta, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, 2 e 3, c.c.. Difatti, non solo vi sarebbe stata oggettiva contraffazione di marchi e prodotti, ma Guess si sarebbe appropriata della fama e notorietà di Gucci, creando nel pubblico il pericolo di confusione tra i suoi marchi e quelli dell'attrice; inoltre, la sistematicità e costanza delle imitazioni, relative a prodotti, marchi e iniziative pubblicitarie e commerciali, avrebbero integrato la cosiddetta concorrenza parassitaria.

Tra i prodotti contestati vi erano una cintura, e relativa fibbia, borse, borselli, scarpe "decolleté" o ballerine, sneakers, o anche articoli di gioielleria, come anelli, orologi, collane, susseguitisi nel tempo e subito dopo la pubblicizzazione di quelli dell'attrice. Come se ciò non bastasse, alcuni prodotti, già simili se non identici a quelli della casa fiorentina, spesso anche nei colori (borsa rosa al doc. 37; stivali beige doc 5), erano contraddistinti dalle trame a "G", con i medesimi colori "canvas", beige per lo sfondo e marrone scuro per le lettere, per la realizzazione della trame stesse, o dalla scritta in corsivo. Gucci sosteneva esser stato imitato pedissequamente anche il morsetto che utilizzava già dai primi anni '50, come segno distintivo, registrato anche come marchio e definito dal medesimo Tribunale (Trib. Milano, 02/11/2012, ord.) come rinomato; senonché, la violazione di tale segno distintivo era risalente al 2011, quindi l'attrice non aveva potuto contestarla nel presente giudizio.

Sosteneva la convenuta che spesso i propri prodotti avrebbero potuto vantare una priorità temporale rispetto a quelli della Gucci; e, ad ogni modo, non sarebbero mai stati commercializzati e venduti in Italia. Relativamente alle diverse contestazioni, Guess



replicava che si sarebbe trattato di prodotti generalizzati e ampiamente realizzati dalla maggioranza delle case di moda (come, ad esempio, la cintura con relativa fibbia, oppure la borsa cd a "bauletto" o il modello "Hobo", o ancora le scarpe cd "decolleté" o le ballerine). Asseriva, inoltre, che i propri prodotti fossero, in realtà, diversi da quelli dell'attrice e, ad ogni modo, realizzati ben prima rispetto alle date di pubblicizzazione di quelli Gucci, o di presentazione nei cataloghi della stessa. Relativamente alle scarpe, cd sneakers, si instaurava uno specifico contraddittorio, posto che la convenuta sosteneva di non averle mai commercializzate o vendute in Italia, mentre l'attrice asseriva che due paia di scarpe fossero stati acquistate per mezzo di Zappos, l'altra convenuta.

Per tutti i prodotti, infine, Guess sosteneva di poter dimostrare la priorità temporale rispetto a quelli di Gucci, confrontando la data di pubblicazione dei cataloghi dell'attrice con quella di commercializzazione dell'azienda americana; sosteneva, a tal proposito, che, data la tempistica di produzione della Guess, ogni prodotto si sarebbe dovuto considerare come realizzato almeno un anno prima rispetto all'avvenuta commercializzazione e, perciò, sempre anteriormente rispetto alle date indicate dalla stessa Gucci.

In merito a tale ultima osservazione, la difesa Gucci nei propri scritti conclusivi replicava che la priorità temporale avrebbe contraddistinto i propri prodotti, dato che la data di commercializzazione degli stessi era di almeno un anno successiva a quella di creazione e presentazione al pubblico per mezzo di défilé e campagne pubblicitarie da parte di Gucci. Aggiungeva, infine, che Guess aveva contestato per la prima volta nella comparsa conclusionale alcune date d'immissione in commercio dei prodotti dell'attrice (docc. 5 e 36); di talché, tali contestazioni sarebbero state da ritenersi tardive.

Relativamente alla contestazione, spiegata da Guess, circa la sussistenza del diritto al risarcimento in capo all'attrice, Gucci osservava come questa fosse del tutto prematura, posto che nella presente fase si stava discutendo esclusivamente dell'*an* degli illeciti contestati, avendo il G.I. rinviato alla prosecuzione del giudizio gli approfondimenti istruttori relativi al *quantum*.

Altrettanto infondata sarebbe stata, secondo l'attrice, la doglianza della convenuta relativamente alla circostanza per la quale Gucci avrebbe atteso molti anni, pur accorgendosi dell'asserita condotta illecita perpetrata da Guess, prima di agire in giudizio, e che, inoltre, non avrebbe neanche seguito la prassi di inviare, previamente alla citazione,



quanto meno delle diffide stragiudiziali. Posta l'assoluta irrilevanza di tale ultima osservazione spiegata da controparte, Gucci non riteneva degna di attenzione neanche la prima, relativa alla pretesa lunga tolleranza osservata, dato che la convenuta non aveva neanche sollevato eventuali eccezioni di prescrizione e/o decadenza.

Gucci, infine, lamentava il contegno poco corretto tenuto, in sede processuale, dalla convenuta, la quale, in maniera asseritamente strumentale, aveva sollevato tutte queste numerose eccezioni e domande riconvenzionali, nonché prodotto una mole non irrilevante di documenti (tra i quali, molti inconferenti o poco attinenti alla causa), per tentare di rendere più difficoltoso l'accertamento degli illeciti dalla medesima posti in essere; ipotizzava l'attrice che Guess avesse avuto in animo di riuscire a sviare, per mezzo di tale "ostruzionismo", l'accertamento dei fatti di causa.

## **5. Le questioni pregiudiziali**

### **5.1 Carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva di Gucci**

La prima questione in ordine logico sollevata in causa dalla difesa di Guess e di Zappos, come sopra si è detto (punto 2.3), attiene al difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire in capo alla Guccio Gucci s.p.a., con riferimento alle domande di concorrenza sleale, nel rilievo che Gucci sia solamente titolare dei marchi e non più operativa sul mercato della produzione e distribuzione dei prodotti correlati a detti marchi.

Il Collegio – pur soprassedendo dall'approfondire l'eccezione circa la dedotta tardività delle eccezioni in esame - ritiene le stesse infondate, dovendosi considerare che indubbiamente nella vasta percezione del pubblico i prodotti in commercio sono comunque ricondotti alla Guccio Gucci s.p.a. o in ogni caso all'universo Gucci nel suo complesso, cosicché un comportamento di concorrenza sleale (tanto più se parassitaria, come è stato dedotto nella presente controversia) finisca per riverberare i propri effetti su tutte le società del gruppo in termini di pregiudizio al successo commerciale, nonché di pregio ed esclusiva del marchio. Tali rilievi valgono a maggior ragione per quella fra le società del gruppo che reca la medesima denominazione dei marchi utilizzati sul mercato o quantomeno contenga nella propria ragione sociale il "cuore" di quei marchi, rappresentato dal patronimico del suo creatore. Inoltre, parte attrice ha affermato (senza essere smentita al riguardo; vedi anche dichiarazione di cui a doc. 58 di Gucci) che la Guccio Gucci è la società del gruppo che si



occupa della creazione dei prodotti, del marketing, della pubblicità e in genere della promozione dell'immagine di Gucci nel mondo, avendo avuto ed avendo alle sue dipendenze i vari stilisti succedutisi alla guida creativa della maison, nonché centinaia di dipendenti (attualmente 647, vedi visura sub doc. 57 di Guess), con un fatturato di centinaia di milioni di euro. Si occupa inoltre di tutti i segni distintivi del gruppo, nonché della tutela e della gestione (compreso il conferimento di licenze a società infragruppo: come risulta dalla visura sub doc. 57 di Guess) di tutte le privative di proprietà intellettuale del gruppo medesimo, compresi i marchi di fatto. In considerazione di tali ruoli si deve ritenere la sussistenza di un effettivo rapporto di concorrenza sul mercato tra la Guccio Gucci e le convenute, avendosi presente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si può affermare un simile rapporto anche fra imprese che operano a livelli diversi della catena produttiva e distributiva (Cass. 22.5.1997 n. 4458; Trib. Milano 1.12.2010; Trib. Torino 29.9.2004).

Ritiene quindi il Tribunale che sussista sia in astratto la legittimazione attiva, sia in concreto la titolarità dell'azione e l'interesse ad agire della Guccio Gucci s.p.a. a promuovere anche l'azione di concorrenza sleale e di concorrenza parassitaria nei confronti delle convenute.

## **5.2. Irritualità dell'intervento di Luxury Goods Italia s.p.a.**

Conviene premettere che Luxury Goods Italia S.p.a. è la società che, all'interno del Gruppo Gucci, si occupa della distribuzione dei prodotti "Gucci" sul mercato italiano; di talché, è interesse della medesima società, nella sua qualità di distributrice, in Italia, di tali prodotti, intervenire ai sensi dell'art. 105 c.p.c..

A proposito della dedotta irritualità dell'intervento adesivo di Luxury Goods, che a detta di Zappos avrebbe violato gli artt. 167.2 e 267 c.p.c., nella misura in cui non avrebbe esposto le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle domande proposte, ritiene il Collegio che l'assunto sia infondato. Ed invero, nella comparsa depositata il 27 gennaio 2010 (pag. 2), Luxury illustrava sinteticamente l'oggetto del giudizio e richiamava espressamente le difese svolte dalla Gucci in atto di citazione (pag. 3). Tale atto era nella piena conoscenza e disponibilità delle convenute, cosicché nel suo complesso l'atto di intervento era pienamente in grado di consentire alle convenute di svolgere le proprie difese anche nei





confronti di Luxury. L'art. 167.2 c.p.c. sanziona con la nullità solo le ipotesi in cui l'oggetto o il titolo delle domande siano radicalmente omessi o assolutamente incerti. Nel caso di specie appare risolutivo il disposto di cui all'art. 156.3 c.p.c. secondo cui la nullità non può essere pronunciata allorché l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, dovendosi rilevare come nella specie la difesa delle convenute sia stata pienamente in grado di svolgere le proprie articolate difese per resistere alle domande anche della terza intervenuta. Del resto, l'intervento svolto dalla stessa ben si può qualificare come intervento adesivo autonomo, essendo risultato chiaro che la Luxury intendeva fare proprie le difese di Gucci (dove la legittimità del richiamo all'atto di citazione) e nello stesso tempo proporre domande autonome, ancorché queste in parte si identificassero con quelle proposte dalla società attrice.

### **5.3 Tardività della deduzione di alcune difese di parte attrice**

Tra le contestazioni sollevate da Guess, deve preliminarmente esaminarsi quella relativa alla pretesa tardività, da parte di Gucci, della deduzione di voler provare un proprio "diritto di fatto anteriore sui segni in questione" (memoria di replica Gucci, p. 18), nonché l'avvenuta secondarizzazione dei medesimi.

Invero, emerge documentalmente come parte attrice abbia, già nel proprio atto di citazione (pp. 2, 16- 18, 19), allegato la rinomanza dei marchi azionati e l'uso degli stessi ininterrotto da più di mezzo secolo. Inoltre, Gucci risulta aver regolarmente chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali di nullità dei suddetti marchi, proposte da Guess: dunque, la società attrice aveva unicamente l'onere, certamente assolto, di fornire la prova delle proprie allegazioni.

Ritiene in sostanza il Collegio di dover pienamente condividere e confermare quanto rilevato dall'istruttore nell'ordinanza 9.3.2011 a proposito della circostanza che la Guccio Gucci s.p.a. avesse introdotto il tema dell'antioriorità dei propri segni sin dall'atto di citazione, deducendone la risalenza nel tempo (pag. 2, pag. 16 e pag. 19), cosicché l'eccezione circa la tardività di tale argomento sollevata dalla difesa di Guess non sia in alcun modo fondata.

### **5.4 Questione di giurisdizione sollevata da Zappos**





Sostiene Zappos di essere una società statunitense che svolge la sua attività esclusivamente tramite sito internet, rivolto ad un pubblico di consumatori statunitensi e canadesi, come sarebbe dimostrato dal fatto che il suddetto sito sia redatto unicamente in lingua inglese, indichi i prezzi dei capi in vendita solo in dollari e le taglie di questi siano quelle americane. La vendita delle scarpe in Italia (si tratta di due paia di calzature in tessuto e pelle) sarebbe avvenuta in modo tale da escludere, sia per l'assoluta eccezionalità del caso, sia per le modalità con le quali si sarebbe realizzata, che si possa ritenere che l'attività di Zappos sia rivolta o comunque si realizzi anche sul territorio italiano. Da ciò discenderebbe l'assoluta carenza di giurisdizione del Tribunale adito nei suoi confronti.

L'eccezione è infondata. Ritiene infatti il Collegio che si debba in primo luogo affermare la non divisibilità dei rilievi di Zappos, posto che l'uso della lingua inglese per un sito di vendita di prodotti che si rivolgono in particolare ai giovani (anche i prodotti Guess si rivolgono in particolare ai giovani, vedi ripetutamente alle pagg. 5/8 della conclusionale di Guess) o comunque ad un pubblico sempre più avvezzo all'utilizzo della lingua inglese, soprattutto per gli acquisti online, non sia di per sé indice di chiusura dell'ambito dell'attività entro i confini di un pubblico di lingua anglofona, senza trascurare che la vendita in Europa sarebbe comunque possibile per le popolazioni europee di lingua inglese. Rimarrebbero comunque i rilievi del prezzo in dollari e delle taglie americane, ma anche questi elementi sembrano superabili con i rilievi già svolti circa la sempre maggior attitudine del pubblico (sia per la crescente frequenza dei viaggi negli Stati Uniti, sia per la crescente diffusione dell'utilizzo di internet per gli acquisti) a rivolgersi anche al mercato statunitense ed a confrontarsi con prezzi e taglie "americane".

In ogni caso rimane rilievo risolutivo che sia pure per un singolo caso, o meglio per due casi (vedi le due paia rappresentate a pag. 17 della conclusionale di Gucci e docc. 18, 19 e 20 di Gucci), la vendita verso il territorio italiano effettivamente si è realizzata. Le modalità di acquisto delle calzature, acquistate e pagate dall'Italia e spedite da Zappos nel nostro Paese (secondo l'assunto di parte attrice), hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta sul punto. I testi escussi da Gucci (deposizioni di Giannoni e Budini Gattai) hanno confermato, infatti, che la vendita dei prodotti contestati sia stata effettuata scegliendo il prodotto sul sito di Zappos; al momento della conclusione, la procedura si era bloccata ed era apparsa l'indicazione che ci si dovesse rivolgere ad un numero telefonico statunitense. Avendo



proceduto nel prendere contatto con tale numero, erano state fornite le modalità di pagamento e di spedizione. Non sembra risolutivo che Zappos abbia in tale occasione richiesto l'accredito sul suo conto corrente americano, ed abbia consegnato i prodotti di cui in causa ad uno spedizioniere internazionale, il quale, con costi interamente a carico dell'acquirente, abbia poi provveduto alla consegna presso un indirizzo italiano. Le descritte modalità di vendita non escludono la riferibilità a quest'ultima del comportamento denunciato e valgono comunque ad affermare che Zappos - sia pure eccezionalmente - vende anche in Italia. Ciò che conta è che Zappos sapesse che l'acquirente finale si trovava in Italia, con ciò dimostrando la sua consapevolezza e libera determinazione di immettere i prodotti offerti in vendita sul territorio italiano. Rileva a tal fine anche l'affermazione contenuta nel doc. 13 di Zappos, ove la stessa si dichiara fiera di servire anche "International Customers", e quindi clienti non statunitensi, inducendo l'espressione a ritenere che non si trattasse dei soli clienti canadesi, ma di un ambito più vasto, appunto internazionale.

Altresì infondata risulta la tesi della Zappos, secondo la quale l'atto di vendita al titolare del bene protetto da un diritto di proprietà industriale non integrerebbe l'illecito, presupponendo, al contrario, il consenso del titolare stesso alla commercializzazione del bene. La giurisprudenza anche di questa Sezione ripetutamente si è espressa in senso contrario a tale tesi, decidendo frequentemente cause di contraffazione nelle quali il prodotto che si asserisce illecito è stato acquistato dal titolare del diritto.

Di talché, avendo Zappos venduto dei prodotti, asseritamente contraffattori, anche in Italia, rivolgendosi ad una clientela internazionale, quindi anche europea e, nello specifico, italiana, sussiste in astratto il rapporto di concorrenza tra detta convenuta e la società attrice.

Ed invero, tale conclusione risulta avvalorata in base a quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 2010 in materia di accordi di distribuzione verticale e di vendite internet, ove, al considerando 51, nell'ultima sezione, le vendite cd "passive" sono assimilate alla risposta dell'operatore, data "ad ordini non sollecitati di singoli clienti incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti"

Da ultimo, segnalava Gucci che un blog internet italiano (di cui al documento n. 37) descriveva il modello di "sneakers" della Guess marroni con strappi (definendole



letteralmente “copia delle Gucci”), dando, perciò, conferma della circostanza secondo la quale almeno quel modello medesimo di scarpe fosse stato venduto anche in Italia.

E’ significativo poi che sulla scatola di un paio di scarpe depositate in giudizio da Gucci risultino indicate anche le taglie europee accanto a quelle statunitensi, a conferma del fatto che dette scarpe fossero offerte in vendita anche ad una clientela europea.

Tale situazione giustifica la giurisdizione di questo Tribunale, alla luce dell’art. 5.3 della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale e dell’art. 3, secondo comma, della legge di diritto internazionale privato (legge 31.5.1995 n. 218), quest’ultima norma stabilendo la giurisdizione del giudice italiano “...anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente”.

L’eccezionalità della vendita potrà rilevare in termini di risarcimento del danno, ma non in termini di giurisdizione del giudice italiano e di proponibilità (la fondatezza riguarda il merito) delle domande attrici nei confronti di Zappos, sia pure limitatamente ai due modelli commercializzati.

## **6. Gli addebiti mossi nei confronti di Guess**

Ritiene questo Collegio di dover esaminare singolarmente gli addebiti di contraffazione dei marchi e di imitazione servile formulati da Gucci e da Luxury Goods nei confronti di Guess, nel rilievo che gli stessi siano appunto stati dedotti in modo articolato al fine di configurare singole responsabilità, oltre che nel loro complesso al fine di consentire di valutare la dedotta concorrenza parassitaria, pure imputata a Guess.

### **6. 1. Scritta "Gucci" in corsivo con sottolineatura**

L’addebito di contraffazione mosso nei confronti della scritta Guess in corsivo è infondata. Ed invero Guess ha dimostrato di aver utilizzato il corsivo da solo o con sottolineatura sin dal 1982 (docc. 5, 5 bis e 56 Guess), pur avendo Gucci depositato il marchio comunitario (n. 121947, doc. 32.k) nel 1996.

Non ritiene il Tribunale di poter accogliere la domanda di nullità di detto marchio per carenza dei requisiti di legge, opposta dalla difesa Guess, né la parallela domanda subordinata di decadenza per “perdita della capacità distintiva”. Tali domande infatti, che



non hanno trovato nelle difese di Guess una esauriente contestualizzazione nei fatti e nei principi di diritto che le supporterebbero, appaiono poi infondate alla luce delle prove offerte in causa da Gucci.

È emerso (vedi testimonianza Venneri) che detto marchio, peraltro dotato di ampia diffusione e notorietà, fin dagli anni "40-50 (vedi docc. di Gucci n. 1, estratto dal libro "Gucci by Gucci", di Mondadori, 2006; e n. 46, serie di fotografie di borse e articoli vari con datazione a mano, confermata dalla teste Venneri, come meglio si dirà in seguito), è stato utilizzato ininterrottamente da Gucci. Per lo stesso poi si può affermare indubbiamente la tutela del marchio celebre, anche nella specifica configurazione del titolo registrato in parola.

Giova premettere che con il termine "preuso" si indica quella situazione di fatto per la quale venga utilizzato un marchio che solo successivamente, rispetto all'inizio dell'utilizzo medesimo, ottenga la registrazione, ad opera del preutente o di un terzo. Questa situazione comporta conseguenze diverse, in presenza di altrettanto differenti presupposti, come ad esempio la diffusione territoriale del marchio; in special modo, tale requisito risulta fondamentale nel caso in cui due marchi, che contraddistinguono prodotti analoghi o affini, entrino in conflitto in relazione ad un determinato ambito di commercializzazione.

Difatti, la normativa tende, in questo particolare caso, a tutelare, o quantomeno proteggere, chi, pur senza registrare il marchio, ne abbia fatto un uso continuativo e prolungato nel tempo: tuttavia, il grado e la forza della suddetta protezione variano a seconda dell'estensione dell'area di diffusione del marchio interessato. Appare, perciò, utile distinguere, nelle fattispecie concrete, un marchio avente rilevanza puramente locale, da un altro, di rilevanza più diffusa: la giurisprudenza, difatti, tende a parlare di diffusione locale e diffusione non locale, escludendo che si abbia la prima quando essa interessi una pluralità di Regioni.

Naturalmente, si dovrà fare riferimento a differenti fattori, legati ai tempi ed alla società contemporanea, come la pubblicizzazione del marchio, per valutarne la forza espansiva, nonché ogni altro elemento che possa comprovare una diffusione non locale del medesimo, come l'offerta in internet o la redazione di opuscoli informativi in diverse lingue.

Qualora il marchio, in base a tali indici, risulti avere una diffusione locale, il preuso del medesimo opererà in senso debole: di fronte ad un marchio registrato, difatti, sarà concessa



al preutente la facoltà di proseguire nell'utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito territoriale in cui era diffusa al momento della registrazione del marchio analogo.

Al contrario, la tutela accordata all'utilizzatore di fatto di un marchio diffuso a livello non locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità del marchio registrato successivamente. In tal caso, insomma, viene negata la novità, elemento essenziale ai fini della registrazione, relativamente al marchio "successivo".

Di talché, il preutente di fatto potrà giudizialmente chiederne una pronuncia di nullità; in qualunque caso, ad ogni modo, sul preutente medesimo graverà l'onere della prova, circa l'antiorità della notorietà del proprio marchio, rispetto al momento di registrazione, da parte di terzi, di quello successivo.

Con riferimento alla fattispecie concretamente qui esaminata, interrogata sul punto, la Sig.ra Grazia Maria Venneri, addetta all'archivio storico della Gucci s.p.a., e poi responsabile del medesimo a partire dal 2001, escussa su indicazione della società attrice, confermava l'asserito preuso, da parte dell'azienda fiorentina, dei marchi qui azionati, già dagli anni '50 e '60. La teste medesima affermava che, in base ai documenti in atti, risultava tale preuso, da parte di Gucci, del marchio relativo alla scritta "Gucci" in corsivo; tale marchio, sosteneva la Sig.ra Venneri, era stato, difatti, utilizzato su svariati prodotti (ad esempio, all'interno di borse, ma anche al loro esterno).

A conferma di quanto asserito (in generale per tutti i marchi e prodotti Gucci in discussione), la suddetta teste rilevava che le fotografie dei prodotti interessati erano state tratte dall'archivio storico di Gucci e poi datate a mano, proprio dalla medesima Venneri, insieme ad una sua collaboratrice. Tali due operatrici avevano ricopiato su tali fotografie (quelle prodotte da parte attrice), proprio le date apposte, originariamente, sull'archivio dal quale quei medesimi documenti erano stati selezionati e poi allegati in atti.

A fronte di tale situazione risultano troppo vaghe le affermazioni dei testi di parte Guess, che si sono limitati a riferire di non aver avuto notizia o conoscenza dell'utilizzo del marchio Gucci in questione.

Può quindi concludersi che Gucci possa vantare una priorità d'uso su detto marchio e che lo stesso abbia acquisito notorietà negli anni, essendo stato fatto oggetto di un uso continuato nel tempo, cosicché non può ritenersi maturata alcuna decadenza.



Esaminando quindi l'addebito di contraffazione in relazione a detto marchio, appare rilievo assorbente la diversità delle denominazioni che compongono il logo: Gucci e Guess, denominazioni che sostanziano il logo e quindi lo caratterizzano per suoni e per visione d'insieme, anche a "colpo d'occhio", in modo totalmente difforme. Significative appaiono le diversità dei caratteri, dello spessore delle lettere utilizzate e soprattutto, particolarmente determinante ai fini della percezione, la diversità dell'iniziale (più dritta e rigida quella di Gucci, più inclinata ed arrotondata quella di Guess (anche nella versione in corsivo più simile a quella di Gucci, la prima rappresentata a pag. 34 della memoria di replica di Guess, essendo le altre grafie del marchio Guess solitamente adoperate - vedi le rappresentazioni della stessa pagina e i docc. 5, 5 bis e 56 di Guess - del tutto difformi).

Né può cogliersi una volontà di imitazione nella scelta del nome, dal momento che Guess esiste come denominazione della società convenuta fin dagli anni settanta, senza che Gucci abbia mai sollevato obiezioni, e che la scelta di detta denominazione indica nella lingua inglese il verbo "indovinare" (non certo confondibile neppure per assonanza con il patronimico Gucci), come del resto evidenziato dalla scelta iniziale di corredarlo con il punto interrogativo, "Guess?", che appunto tuttora fa parte della ragione sociale della società statunitense.

Anche la sottolineatura non è elemento che induca al sospetto di contraffazione, dal momento che anche questa è costituita da una linea diversa nell'uno e nell'altro marchio: in entrambi a mo' di firma, essendo tuttavia la sottolineatura da destra a sinistra nel marchio Gucci a conclusione della "i" finale, e da sinistra a destra nel marchio Guess a completamento dell'occhiello inferiore della "G". Proprio nelle firme a calligrafia la sottolineatura è elemento spesso utilizzato a concludere la firma ed a rimarcare il nome. Parimenti l'effetto della sottolineatura è molto utilizzato nel settore dei marchi e dei segni distintivi in genere con il medesimo effetto, tanto da aver determinato la nascita del verbo "sottolineare", appunto "apporre una linea sotto", come sinonimo di mettere in evidenza, valorizzare l'importanza di un nome o di un segno.

D'altra parte, la rinomanza dei due marchi a confronto induce ad escludere il rischio di qualsiasi confondibilità. Va dato atto della circostanza che, oltre alla notorietà della diffusione del marchio Guess a livello internazionale e da lungo tempo, detta diffusione risulta documentata in atti mediante la produzione del vasto materiale pubblicitario e delle





riviste di settore che di detto marchio si sono occupate; inoltre, nelle note a verbale del 22.2.2011, la difesa Gucci ha dato per ammessa l'ampia diffusione in tutto il mondo dei prodotti Guess.

Si deve a tale riguardo condividere la consolidata opinione della giurisprudenza (un esempio è l'ordinanza ricordata dalla difesa di parte resistente del Trib. Bologna, ord. 8.9.2009, confermata in sede di reclamo da Trib. Bologna 16.1.2009), affermata da numerose decisioni di questa Sezione Specializzata, secondo cui il criterio della confondibilità vada vagliato in concreto, nella considerazione dei segni secondo le modalità e nell'ambito del contesto in cui essi sono concretamente impiegati, anche avendo presente la funzione primaria del marchio, ovvero l'attitudine a distinguere prodotti e servizi in relazione alla loro fonte di provenienza. Va così escluso il rischio di associazione laddove il marchio accusato di contraffazione appaia sufficientemente noto sul mercato nazionale e internazionale, così da escludere nella percezione del consumatore alcun collegamento con l'attività del concorrente.

Si può quindi affermare nella specie che l'effetto differenziatore valorizzato sopra nel confronto fra l'uno e l'altro marchio venga amplificato anche in conseguenza della notorietà di entrambi i marchi, potendosi verosimilmente affermare che non vi sia un rischio di associazione per l'utilizzo da parte di Guess della propria denominazione in corsivo sottolineato rispetto all'attività della società attrice.

Si può ancora rilevare in termini generali che, nello specifico caso in esame, il consumatore di riferimento si dimostra particolarmente attento ed avveduto, non trattandosi di prodotti definibili "a buon mercato".

Infatti, in giurisprudenza è stato correttamente rilevato che, in caso di prodotti rientranti nel settore della moda in senso ampio, il consumatore medio presti una certa attenzione al suo aspetto, valutandone lo stile, la qualità, la rifinitura e il prezzo al momento dell'acquisto; a maggior ragione ove "si tratti di prodotti di lusso o particolarmente costosi, il pubblico di riferimento si dimostrerà ancor più attento nei loro confronti" (Trib. I grado CE, 29 settembre 2009, causa T-139/08).

Il particolare settore dei prodotti e degli accessori di abbigliamento è, inoltre, caratterizzato da una grande attenzione all'immagine: ciò, come può ritenersi noto, comporterà





un'indubbia propensione all'apprezzamento delle differenze (App. Milano 8 settembre 2010).

Il consumatore di tali prodotti, dunque, si dimostra perfettamente in grado di cogliere le differenze tra segni e prodotti Guess, rispetto a quelli Gucci, entrambe società note sul mercato; la sua scelta, infine, dipenderà solo dal *look* che intende adottare per la propria persona.

Si richiede di condividere pienamente a tale riguardo l'assunto della società convenuta, secondo cui, qualora tale scelta dovesse ricadere su un look giovanile, appariscente, *glamour*, *sexy* e *trendy*, il consumatore opterà per Guess; qualora, invece, decidesse per un aspetto più signorile, elitario e "di classe", sceglierà Gucci (cfr. doc. n. 53).

Queste prime differenze dimostrano che il consumatore Guess non coincide con il consumatore Gucci; conferma ne sarebbe data dalle rispettive pubblicazioni celebrative (cfr. doc. nn. 1 e 2 di Guess e doc. n. 1 di Gucci), quella di Gucci, per mezzo di principesse ed attrici famose, evocando il suo legame con l'*élite*, mentre quelle di Guess grazie a bellissime modelle ispirando un'immagine *sexy*, *glamour* e *fashion*.

Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione in atti, tutti i prodotti della convenuta recano in evidenza il marchio denominativo "Guess", riprodotto più volte anche sulle confezioni dei prodotti e sulle insegne dei negozi ove i medesimi sono commercializzati.

A tal proposito, può rilevarsi che la forza scriminante dell'apposizione del marchio "generale" sui prodotti è stata - sia pure in casi fortemente caratterizzati, come il presente - riconosciuta dalla giurisprudenza, che ha sottolineato come essa vada valutata caso per caso, dando decisivo rilievo alla notorietà dei suddetti marchi "generali".

Considerata anche la notevole notorietà del marchio "Guess" (non contestata *ex adverso*), risulta quindi ulteriormente confermato che nessun rischio di confusione (neppure come *post sale confusion*) è ipotizzabile nella fattispecie oggetto del presente giudizio.

Si possono ricordare le seguenti massime relative proprio al settore della moda: "in relazione a prodotti di abbigliamento voluttuari, di elevato costo, fattura e qualità, occorre tener conto che chi si determina all'acquisto non lo fa senza oculata riflessione ed accurato esame del modello in tutte le sue caratteristiche, polarizzando la sua attenzione anche su ogni minima variante, necessariamente conducente alla ricerca della «firma» e cioè del



marchio che in realtà è l'unico dato idoneo a svolgere, in questo campo, la funzione differenziatrice delle varie produzioni" (Trib. Milano 13 settembre 1986); "Amnesso che colui che si appropria delle forme dei prodotti di un concorrente che siano liberamente imitabili abbia l'onere di introdurre nei suoi prodotti alcuni elementi di differenziazione tali da eliminare la confondibilità, questo onere deve ritenersi assolto con l'apposizione del marchio dell'imitatore stesso, ove i prodotti imitati si collochino in un settore, quale quello della moda «firmata» e similari, nel quale la scelta del consumatore non può prescindere dall'esatta individuazione di un determinato prodotto, caratterizzato da un determinato marchio" (Trib. Bologna 1 aprile 1993; in senso conforme, App. Milano 8 settembre 2010). Merita di essere ricordato anche il provvedimento del Tribunale di Bologna dell'8 settembre 2009 (ord., confermata da Trib. Bologna 16 gennaio 2009), che, in una fattispecie relativa proprio ad accessori di moda, ha affermato che "il criterio della confondibilità va vagliato non solo in astratto (risultanze del registro), ma soprattutto in concreto e che, pertanto, oltre all'esame dei segni, appare necessario valutare anche il modo e il contesto in cui essi sono concretamente impiegati e quindi tenendo conto di tutto quanto possa influenzare l'opinione del pubblico nel caso concreto (in virtù della funzione primaria del marchio, ovvero della attitudine a distinguere prodotti e servizi in relazione alla loro fonte di provenienza)" ed ha escluso il rischio di confusione osservando che sui prodotti contestati era "apposto in posizione ben visibile il marchio", escludendo altresì "il lamentato rischio di associazione, giacché il marchio X appare sufficientemente noto sul mercato nazionale ed internazionale per escludere da parte del consumatore un qualunque collegamento con la nota azienda Y". Lo stesso Tribunale di Bologna ha poi ricordato l'importanza che ha "nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità e di merito, la valenza diversificatrice che può aversi per effetto della apposizione sul prodotto asseritamente imitato del marchio del produttore (cfr. Cass. 83/6625, Cass. 97/1541, Cass. 98/2578, App. Milano 16.1.1998 in GADI 99, 287), aggiungendosi, comunque, che ovviamente la valutazione va condotta in relazione al caso concreto e, quindi, alle modalità di apposizione del marchio" ed ha quindi escluso l'illecito in quanto, nel caso di specie, "il marchio X sulle scarpe asseritamente imitate risulta ben visibile in relazione ad entrambi i modelli", ulteriormente evidenziando che "L'effetto differenziatore nell'utilizzo del marchio



X, nel caso concreto, viene amplificato pure in conseguenza della notorietà del marchio in questione, circostanza questa che appare pacifica agli atti di causa”.

Parimenti, può escludersi un rischio di associazione, non essendo in alcun modo ipotizzabile che il consumatore ritenga che possa sussistere un legame commerciale o societario tra Guess e Gucci e che quindi i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (cfr. Corte di Giustizia CE 29 settembre 1998, causa C-39/97; in senso conforme, Trib. Milano 29 gennaio 2000; App. Milano 25 luglio 2003; Trib. Milano 4 gennaio 2007).

Per tutte le ragioni considerate si ritiene di dover escludere alcun addebito di contraffazione in relazione al marchio in corsivo qui in esame.

## 6.2 “G” in corsivo

Un discorso analogo può essere fatto per la “G” in corsivo utilizzata da sola; si tratta del marchio italiano n. 1330236 (doc. 32 m bis di Gucci, sulla base della domanda depositata il 21.2.2008, doc. 32 m) e del marchio comunitario n. 6682728 (depositato il 20.2.2008, docc. 32 l e 32 l bis di Gucci), che è di seguito rappresentato:



Riguardo alla validità dei marchi costituiti da una sola lettera dell’alfabeto entrambe le parti riferiscono del dibattito esistente circa la proteggibilità di simili marchi. E’ tuttavia pacifico che l’oggetto dei marchi in questione non è rappresentato dalla lettera in sé bensì dalla particolare grafia indicata nelle registrazioni. Per quanto riguarda il marchio di Gucci di cui si discute lo stesso riproduce in sostanza la prima lettera della denominazione e del marchio “Gucci” per esteso, di cui al punto precedente. Il Tribunale prende altresì atto delle pronunce dell’UAMI, del Tribunale e della Corte di Giustizia UE citate da parte attrice (vedi in particolare memoria di replica, pagg. 13/14), ritenendo di condividere le valutazioni circa la connessione fra la “G” in corsivo registrata dalla casa fiorentina e la



notorietà del brand Gucci e ritenendo di affermare per entrambi detti segni la notorietà, sia pure nella specifica conformazione esaminata.

La difesa della convenuta, tuttavia, ha prodotto una serie di documenti tesi a dimostrare che altre case di moda usano segni contenenti la lettera “G”, da sola o accoppiata; in replica, la difesa Gucci ha sottolineato la forte caratterizzazione di quelli fra detti marchi per i quali è stata esclusa la contraffazione dalle varie decisioni giurisprudenziali che se ne sono occupate.

Quanto all’assunto di parte convenuta che il marchio in questione sarebbe nullo per carenza di capacità distintiva, essendo costituito dalla sola lettera “G” con la scelta di un grafismo e di un carattere tipografico del tutto banale, ritiene questo Collegio come si debba rispondere rilevando che la distintività del segno di Gucci si possa trarre dall’ampia diffusione sul mercato, protratta nel tempo e geograficamente vastissima, sia del marchio Gucci per esteso ed in corsivo, sia dall’uso della sola iniziale di detto segno, avente le medesime caratteristiche grafiche.

Si può affermare che fra il pubblico dei consumatori si pone un’immediata associazione fra la “G” in corsivo come protetta dal marchio in esame ed il famoso brand Gucci, scritto con lo stesso carattere ed utilizzante la medesima lettera iniziale. Si deve quindi ritenere la validità di detto marchio.

Le differenze nell’uso del segno da parte della stessa Gucci, valorizzate dalla difesa di Guess, sono determinate da lievi variazioni nel tempo, dovute ad una certa evoluzione del tratto, che, seppure contenuto nell’ambito del segno classico, si è andato tuttavia lievemente “svecchiando” nel tempo. Tali lievi differenze sono tuttavia percepibili solo ad un raffronto diretto, essendovi tra l’uno e l’altro grafismo indubbiamente una certa continuità, così da ricondurre sempre il segno al brand Gucci ed al gruppo rappresentato in causa dall’attrice.

E’ vero che sono numerosissime le case di moda (vedi elenco contenuto a pag. 19 della comparsa conclusionale di Guess) che utilizzano, in alcuni casi da epoca anteriore alle registrazioni di Gucci, marchi costituiti dalla lettera “G”.

E’ innegabile tuttavia che proprio per la debolezza del segno costituito da una sola lettera e – ai fini della sua registrabilità - solo se ed in quanto caratterizzato da una determinata veste grafica (anche questa per la verità debole, essendo un corsivo non particolarmente caratterizzato), le differenze che coinvolgono tale caratterizzazione grafica sono sufficienti,



ove effettivamente ed immediatamente percepibili dal consumatore, a distinguere l'“un marchio dall'“altro.

Ora, esaminando il caso di specie, deve considerarsi che la “G” in corsivo utilizzata da Guess (vedi quella contestata da Gucci, perché Guess ha dimostrato di aver utilizzato spesso iniziali diverse: vedi docc. 7 e 56 e le raffigurazioni di pag. 41-42 della memoria di replica, che riassumono i documenti già in atti) è diversa anche nel solo carattere tipografico: la lettera è diversa nell'“avvio del tratto superiore (più arrotondata e chiusa la “G” di Gucci rispetto a quella di Guess); il tratto di Guess è meno differenziato in ordine allo spessore della linea (che varia nella G di Gucci fra sottile e spessa, rimarcando l'“effetto chiaro-scuro), essendo la linea di Guess nel complesso più spessa e più uniforme; la linea di Guess infine reca in tutto il suo percorso una doppia bordatura in colore scuro, totalmente assente nella “G” di Gucci. Quanto detto emerge all'evidenza dal raffronto fra i due segni:



Soprattutto, l'“elemento di forte differenziazione è rappresentato dal fatto che il logo di Guess va esaminato nel suo complesso: la convenuta infatti non risulta utilizzare la “G” da sola bensì contornata nella sua parte inferiore (fino a due terzi di tutto il segno) da una corona d'alloro corredata da un nastro, ovvero completata dalla denominazione “Guess” per esteso.

Aggiungasi che Guess ha iniziato ad utilizzare la lettera “G” in corsivo prima del 2008 (anno di deposito del marchio di Gucci) per numerosi prodotti (vedi doc. n. 7 di Guess, serie di cataloghi e foto di Guess, risalenti dal 1980; e doc. n. 56, serie di articoli di abbigliamento dal 1980), con ampia diffusione sia dei prodotti medesimi sia del marchio costituito dalla lettera “G” in corsivo fin dal 2002 (vedi anche le note a verbale dell'“udienza del 22.2.2011 ove Gucci ha dato per ammesso il cap. 8 della prove testimoniali dedotte da Guess).



Pur ritenendo la validità del marchio Gucci, se ne deve escludere la contraffazione da parte di Guess.

### **6.3 Scritta “Gucci” in stampatello con caratteri dorati in rilievo**

Considerazioni analoghe a quelle svolte ai punti 6.1 e 6.2 valgono per la contestazione mossa da Gucci nei confronti di Guess per l’uso dello stampatello maiuscolo dorato tridimensionale. Innanzitutto Guess non ha torto ove rileva che le caratteristiche della scritta dorata di Gucci sono sensibilmente cambiate nel tempo: dalla documentazione versata in atti dall’attrice risulta che questa abbia utilizzato nel tempo varie grafie e colori per la propria insegna, tutte diverse rispetto a quella ora contestata a Guess. Non è collocato cronologicamente l’uso della grafia di cui al doc. 67 di Gucci.

Guess risulta utilizzare dal 2004 nella pubblicità e sui cataloghi il proprio logo nella versione oggetto delle doglianze dell’attrice (come documentato dalle produzioni sub 2 ter e 62 di Guess), nonché come propria insegna (vedi le insegne raffigurate a pagg. 38/39 della memoria di replica di Guess), dovendosi dare atto che la difesa dell’attrice ha dato per pacifica la circostanza che Guess utilizzasse tale segno, con caratteri stampatello maiuscolo ed in colore dorato, quale marchio sui prodotti, nelle insegne dei suoi punti vendita, nella pubblicità fin dagli anni ‘80.

Inoltre le differenza fra i due segni sono evidenti dalle raffigurazioni che seguono:



Gucci non può certo pensare di monopolizzare l’uso dello stampatello maiuscolo (peraltro diverso quanto a carattere tipografico ed a dimensioni e proporzioni delle singole lettere) o del carattere dorato e neppure i due elementi insieme. Quanto all’effetto in rilievo o





tridimensionale lo stesso, oltre ad essere dato molto comune, è notevolmente diverso nei due segni a confronto: semplice ombreggiatura per Gucci, tridimensionalità più rimarcata per Guess, data da tratti più netti, punti di luce, effetti di chiaro-scuro molto evidenti.

Non vi può essere nessun rischio di confondibilità presso il pubblico, anche in considerazione dei rilievi già svolti circa la notorietà dei due brand e circa la particolare qualificazione dei consumatori cui si rivolgono.

#### **6.4 Le due “G” contrapposte.**

Si tratta dei marchi costituiti dalle due "G" invertite e contrapposte, corredate da quadratini ai quattro angoli. Precisamente del marchio italiano n. 331121, depositato in data 29 gennaio 1982 registrato il 24 marzo 1982, rinnovato con il n. 947057 in data 29 novembre 2004 e nuovamente rinnovato nelle more del presente giudizio con il n. 1474470 in data 17 gennaio 2012 (doc. 32 a) e a-bis) di Gucci) e marchio comunitario n. 122093, depositato in data 1 aprile 1996, registrato in data 24 ottobre 2000 e rinnovato in data 2 aprile 2006 (docc. n. 32 lett. e):



Guess replicava che Gucci non avesse mai provato l'effettivo utilizzo dei marchi suddetti, prima o dopo l'avvenuta registrazione; di talché, tali marchi si sarebbero dovuti ritenere decaduti per non uso. Inoltre, sempre a causa della generalizzazione dei marchi raffiguranti delle "G" nel campo della moda, questo segno distintivo si sarebbe dovuto ritenere nullo per mancanza di novità o, ad ogni modo, molto debole. Infine, Gucci non avrebbe provato in atti l'asserita secondarizzazione dei suddetti marchi.

Si è già detto (punto 6.2) dell'ampia diffusione dell'uso delle “G”, iniziale che curiosamente accomuna numerose case di moda, effettivamente celebri. Per altro verso





anche l'uso delle lettere intrecciate, ovvero contrapposte, ovvero invertite, è veramente molto diffuso.

Guess, relativamente all'asserita contraffazione del marchio costituito dalle "G" contrapposte, ha rilevato che Gucci non abbia provato nel giudizio l'effettivo utilizzo del medesimo, prima o dopo l'avvenuta registrazione; cosicché detto marchio si sarebbe dovuto ritenere decaduto per non uso. Inoltre, sempre a causa della generalizzazione dei marchi raffiguranti delle "G" nel campo della moda, questo segno distintivo si sarebbe dovuto ritenere nullo per mancanza di novità o, ad ogni modo, molto debole; infine, Gucci non avrebbe provato in atti l'asserita secondarizzazione del suddetto marchio.

Relativamente, invece, al marchio costituito dalle due "G" invertite e contrapposte corredato da quadratini ai quattro angoli, Guess ne ha attaccato la validità affermando che Gucci non avesse mai provato l'effettivo utilizzo del medesimo, prima o dopo l'avvenuta registrazione; di talché, il marchio summenzionato si sarebbe dovuto ritenere decaduto per non uso. Inoltre, sempre a causa della generalizzazione dei marchi raffiguranti delle "G" nel campo della moda, anche questo segno distintivo si sarebbe dovuto ritenere nullo per mancanza di novità o, ad ogni modo, molto debole. Infine, Gucci non avrebbe provato neppure l'asserita secondarizzazione del suddetto marchio.

Al riguardo il Collegio ritiene che la domanda di nullità di Guess non sia fondata.

Ed invero, ancorché non vi sia in atti prova di un uso da parte di Gucci di tale specifico marchio, né anteriore né posteriore alla domanda di registrazione (neppure i testi di Gucci sono stati in grado di riferire nulla di preciso al riguardo, mentre i testi di Guess sono stati sicuri nell'escludere di aver mai visto un simile marchio - corredato dai quadratini ai quattro angoli - sul mercato), deve tuttavia rilevarsi che il cuore del predetto marchio sia rappresentato dalle due "G" contrapposte ed invertite, elemento che dai documenti in atti risulta aver caratterizzato la storia della produzione della casa di moda già da molti decenni. L'aggiunta dei quadratini agli angoli di tale elemento grafico centrale è dato di puro contorno, più che altro di semplice ornamento e definizione del campo delle "G" invertite e contrapposte. Non appare quindi risolutivo che Gucci non abbia dimostrato o di fatto non abbia mai utilizzato il marchio (o i marchi sopra indicati) nella sua interezza, dal momento che sicuramente ha utilizzato il cuore del marchio medesimo, ovvero le due "G" contrapposte ed invertite.



Quanto alla contraffazione, che viene in ogni caso considerata anche ai fini dell'addebito di concorrenza sleale e di concorrenza parassitaria, la stessa va esclusa, non potendo stabilirsi alcuna specifica imitazione di detto segno, nel momento in cui nessuno dei segni contestati a Guess e da questa utilizzati, come emblema distintivo o come composizione dei suoi tessuti, riproduce le caratteristiche del marchio di cui si discute, né riproducendo le due "G" contrapposte ed invertite né i quadratini ai quattro angoli o da altro simile segno che possa essere comparato alla particolare conformazione del marchio Gucci in esame.

Il tessuto con le quattro "G" centrali intrecciate ed i rombi composti da cinque piccoli segmenti (con un'altra "G" nell'intersezione di tali righe ideali) non ha nulla a che vedere con il marchio Gucci, in particolare non riproducendo le due "G" contrapposte ed invertite che caratterizzano i segni di Gucci, come si dirà anche in seguito.

### 6.5 Le "G" squadrate

Va premesso che sono stati avanzati forti dubbi in merito all'uso da parte di Gucci della sola lettera "G" squadrata. Le prove esperite non hanno consentito di fugare detti dubbi. In ogni caso giova rilevare che anche la sentenza americana invocata dall'attrice lo ha ritenuto un marchio debole (vedi pag. 50 della mem. replica di Guess e doc. 60 di Gucci).

Ritiene il Collegio di dover affermare, anche in relazione a quanto si dirà in seguito (vedi punto 6.6) a proposito del marchio di cui al doc. 3n-bis) e o) di Gucci, che il marchio di fatto in questione non possa ricevere tutela, come pure il segno rappresentato dalla lettera "G" da sola ancorché ripetuta in un "pattern" che la integra all'interno di una losanga delineata da pallini (punto 6.8).

Si deve in proposito richiamare quanto si è detto circa la protezione della lettera isolata che può ricevere tutela in quanto caratterizzata in forma distintiva da una peculiare conformazione, circostanza che va esclusa per la semplice "G" squadrata e quadrata in stampatello maiuscolo, diffusa sul mercato come segno distintivo di varie case di moda. In relazione alla "G" quadrata di Gucci, presa come isolata, manca una particolare caratterizzazione, idonea a distinguerla come immediato riferimento alla casa di moda fiorentina.



Del resto, anche la sentenza americana ha riconosciuto che GUESS “*ha sviluppato la G Squadrata nella sua denominazione sin dagli anni ‘80’ e “ha disegnato la sua G Squadrata nel corso del 1995, mettendola in commercio per la prima volta nel 1996, se non prima.”*

Ed ancora il giudice americano, con valutazione che anche in base ai documenti ed alle risultanze istruttorie della presenta causa questo Collegio ritiene di dover condividere anche per il mercato italiano, ha asserito:

*“GUCCI non ha dimostrato che i consumatori effettivamente riconoscessero la G squadrata come segno distintivo di GUCCI. Pertanto ritengo che essa non godesse di notorietà quando GUESS cominciò ad usare la sua G Squadrata nel 1996”.* La Corte di New York ha inoltre precisato che la “G” squadrata di GUCCI, registrata negli Stati Uniti come marchio, ma non in Italia, “*rappresenta la voce minore di fatturato ed è stata oggetto di un marginale investimento pubblicitario*”. Ha quindi concluso: “*Alla luce di tali considerazioni e delle conclusioni sopra esposte, concludo che la G Squadrata sia un marchio debole*” (cfr. sentenza U.S.A., pagg. 33 e 86).

Al contrario, questo Collegio ritiene, in relazione alle considerazioni esposte, che non ricorrano elementi sufficienti neppure per ritenere la sussistenza di un marchio debole.

In ogni caso, anche al fine degli addebiti di imitazione servile e di concorrenza parassitaria, si può rilevare che nel presente giudizio Guess ha provato di aver utilizzato una “G” squadrata (se non del tutto quadrata) fin dal 1996/1997 (vedi Guess Journal 1996 e 1997, ove è utilizzato come fibbia su modelli di scarpe, o il Guess Journal del 1998, ove è posta a decorazione di due modelli di borsa), e così di seguito negli anni 2000, 2001, 2002 (cataloghi di questi stessi anni e rappresentazioni a pagg. 48/50 della memoria di replica di Guess).

Si può ancora rilevare che Guess usa in ogni caso una “G” di forma rettangolare e non quadrata essendo la “G” rivendicata da Gucci a forma quadrata.

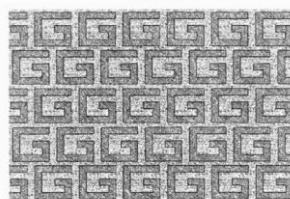
Va quindi esclusa la proteggibilità di tale segno come marchio di Gucci e in ogni caso la contraffazione e l'imitazione servile di un simile segno da parte di Guess.

## 6.6 La riproduzione seriale delle “G” squadrate



Va aggiunto l'esame della riproduzione seriale delle "G" squadrate, marchio italiano di Gucci n. 876581 del 26.7.2002; la corrispondente domanda di marchio comunitario n. 2782548, depositata il 18.7.2002 e fatta valere da Gucci in atto di citazione, è stata rigettata in corso di causa dall'UAMI e la relativa domanda di contraffazione è stata abbandonata da Gucci (doc. 32 lett. n-bis); in tal senso depone il verbale di precisazione delle conclusioni del 9.10.12.

Il marchio si presenta come sotto raffigurato:



Tuttavia Guess insiste sulla propria domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità del marchio italiano, affermando che si tratta di un disegno che conferisce valore sostanziale al prodotto, essendo percepito dal consumatore come mero motivo decorativo.

Quanto alla validità del marchio di forma, può dirsi che lo stesso è disciplinato nell'ordinamento italiano dall'art. 9 CPI, secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione, fra l'altro, i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Sull'argomento si tornerà in seguito.

Secondo Guess detto marchio sarebbe comunque privo di capacità distintiva, perché costituito da banali "G" quadrate in stampatello maiuscolo, poste l'una accanto all'altra che, confondendosi con l'aspetto esteriore del prodotto, vengono percepite dal consumatore nel loro insieme non come marchio, ma come mero decoro del tessuto.

Inoltre, nel settore della moda un simile uso sarebbe assolutamente comune e risalente e la stessa Guess (doc. 14) ne farebbe uso sin dal 1992.

Gucci non avrebbe poi provato alcuna utilizzazione di detto marchio come registrato, né ha provato una notorietà o secondarizzazione dello stesso.

Infine Guess lo utilizza fin dall'estate del 2002 (doc. 14 e 14 bis di Guess; circostanza non contestata da Gucci, in forza delle dichiarazioni rese a verbale del 22.2.2011, cap. 8 delle deduzioni di Guess) e, quindi, considerata la tempistica di creazione delle collezioni di Guess (come confermato dalle prove testimoniali assunte, testi Labelle e Castellani, e doc.



55 di Guess), la ideazione, realizzazione e presentazione delle collezioni di Guess al pubblico è avvenuta sicuramente prima della registrazione del marchio di cui si discute da parte di Gucci.

Quest'ultima si è limitata a produrre alcune fotografie datate a mano e risalenti a suo dire agli anni '70 e alcuni prodotti realizzati con tessuto "damier" (ovvero a scacchiera, vedi doc. 45 di Gucci, riguardante gli anni 1973/78) con lettere "G" squadrate a stampatello, comunque effettivamente diverso dal marchio poi registrato, non avendo prodotto nulla per i quarant'anni successivi. La teste Venneri tuttavia ha riferito dell'utilizzo anche successivo, mentre i testi di Guess lo hanno escluso.

In ogni caso ritiene il Collegio di dover valutare che la caratterizzazione del "patter" in discorso è data dall'elemento puramente decorativo, cosicché ben può dirsi, per le ragioni che si svilupperanno in seguito anche a proposito del marchio "Flora" che il marchio in questione altro non sia che il disegno che conferisce valore sostanziale al prodotto, cosicché lo stesso non possa ritenersi valido ai sensi della ricordata previsione dell'art. 9 C.P.I..

Ritiene, tuttavia, il Collegio che il marchio in questione non abbia una particolare valenza estetica ed un pregio ornamentale tale da costituire un fattore determinante per le scelte d'acquisto dei consumatori (secondo le indicazioni della Cass. 23 novembre 2001, n. 14864). Il predetto marchio sembra piuttosto costituire un elemento rilevante nelle scelte d'acquisto in virtù della sua forza distintiva, quale segno che richiama nella mente del consumatore la produzione Gucci, evocando l'immagine della casa fiorentina.

Si deve riguardo al marchio in esame ribadire l'orientamento già espresso da questo Tribunale, e ricordato dalla difesa Gucci (Trib. Milano, 12 marzo 2008, *ord.*, confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 24 aprile 2008; Trib. Milano, 7 ottobre 2002, per il quale *"Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio ... richiede che la forma appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto"*), in cui si è rilevato che l'impedimento del "valore sostanziale" non osta alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale *"prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa"*.



Si deve altresì condividere l'opinione di autorevole dottrina secondo la quale *“non sembra ... che possa identificarsi la forma che dà un valore sostanziale al prodotto con qualsiasi forma ornamentale ... deve piuttosto ritenersi che la norma considerata si riferisca solamente a quelle forme che incidono in modo determinante, o appunto „sostanziale“, sull'“apprezzamento del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta, come avviene ad esempio ... per i tessuti con i quali sono realizzati oggetti e accessori di moda”*.

Si deve quindi affermare che una forma - sia essa tridimensionale o bidimensionale, quale ad esempio il disegno di un tessuto - può essere registrata come marchio solo se ed in quanto svolga essenzialmente o prevalentemente la funzione tipica del marchio”, e quindi assolva ad una funzione distintiva, piuttosto che estetico-ornamentale.

E' quindi decisivo il giudizio circa la prevalenza della funzione distintiva concretamente espletata dalla forma. Nel caso del marchio in esame (il "pattern" con le "G" quadrate in successione alternata), diversamente che per la "G" isolata, ritiene il Collegio di dover affermare la sussistenza della distintività e la prevalenza di tale funzione distintiva su quella puramente estetica.

Può quindi essere affermata la validità del marchio, che in base alle dichiarazioni della teste Venneri ed alla documentazione prodotta dalla Gucci, deve considerarsi utilizzato nel tempo e quindi non invalidato dalla decadenza eccepita da parte convenuta.

Tuttavia, ai fini della contraffazione, dell'addebito di imitazione servile e di concorrenza parassitaria, si deve rilevare che il tessuto contenente delle “G” squadrate di Guess si differenzia nettamente da quello di Gucci, in quanto – in un panorama sicuramente affollato di tessuti del settore della moda riproducenti le “G” in diverse configurazioni (una o più lettere, in diverse varianti grafiche – corsivo, stampatello, squadrate, tondeggianti, stilizzate – accoppiate, isolate o ripetute serialmente, vedi le produzioni e le raffigurazioni sul tema contenute in diversi punti degli atti di parte convenuta), il tessuto di Guess presenta “G” squadrate, ma allungate (a mo' di rettangolo), distanziate fra loro in modo casuale, con tratto disomogeneo e puntinato (non uniforme e pieno come quella di Gucci). Nel suo insieme il "pattern" appare notevolmente diverso rispetto a quello di Gucci.

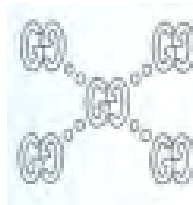




In base alle considerazioni sopra esposte, si deve escludere ogni addebito di contraffazione e/o imitazione servile

### 6.7 Cinque gruppi di 2 lettere “G” contrapposte ed invertite

Si tratta dei marchi italiano n. 876580 (depositato il 26.7.2002, rinnovato n. 1474814 nel 2012, doc. Gucci 32 d) e comunitario n. 2751535 (depositato il 21.6.2002, doc. Gucci 32 h): il cd pattern costituito dalla ripetizione seriale di cinque coppie di “G”, collegate da puntini.



Gucci ha provato in causa che questo "pattern" è stato utilizzato fin dagli anni “50 (docc. 1, 31, 39 e 40) e costantemente protetto dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria (vedi decisioni citate alle pagg. 34/37), fino alla sentenza USA (doc. n. 60 di Gucci, sentenza della Southern District of New York District Court del 5/05/2012).

La convenuta oppone una serie di immagini di marchi o di pattern di vari stilisti del settore della moda (sub docc. 15 e 15 bis di Guess). Secondo la difesa Gucci dette immagini rappresentano in parte dei segni già sanzionati o contrastati da Gucci a vari livelli, mentre altri sarebbero sensibilmente diversi. In ogni caso tali raffigurazioni provverebbero solo che il "pattern" di Gucci si distinguerebbe nettamente dalle trame (non contraffattorie) presenti sul mercato.

Il Collegio ritiene che a questo marchio sia da ritenersi valido per le medesime ragioni considerate in relazione alle due "G" contrapposte ed invertite di cui al punto 6.4 e del "pattern" di cui al precedente punto 6.6. E' innegabile infatti che cuore del predetto marchio, in quanto elemento grafico caratterizzante e richiamante alla mente del consumatore la *maison* Gucci, sia il grafismo costituito dalle due "G" contrapposte ed invertite.

Anche a tale riguardo tuttavia, si deve affermare che il "pattern" utilizzato da Guess per il tessuto di borse ed altri accessori si differenzia fortemente da quello di Gucci, di cui al





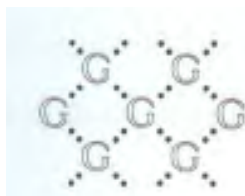
marchio in esame, per le ragioni meglio esaminate in seguito (vedi punto 6.8). Va così esclusa la contraffazione anche di detto marchio.

### **6.8 La “G” da sola con i pallini e la “G” con i pallini ripetuta serialmente.**

Si tratta, quanto alla singola “G” corredata da pallini a raggiera sui quattro angoli, del marchio italiano n. 1057601, depositato il 4.7.2007, registrato il 27 agosto 2007 ed esteso internazionalmente con il marchio n. 940491 del 27.8.07, rivendicante la Comunità europea, doc. 32 c) e g) di Gucci).



Quanto alla “G” con pallini ripetuta serialmente, si tratta del marchio italiano n. 1057600, depositato il 4.7.2007 esteso internazionalmente con il marchio 940490 del 27.8.2007, rivendicante la Comunità europea, doc. 32 b) e f) di Gucci).



Il Collegio ritiene che entrambi detti marchi debbano essere considerati nulli, dal momento che si tratta di una semplice "G" non connotata da un particolare grafismo, né da intrecci o elementi decorativi di sorta. Parimenti l'aggiunta dei pallini appare elemento banale, scarsamente significativo a caratterizzare da solo il marchio (a differenza del marchio contenente le due "G" intrecciate e contrapposte di cui sopra si è ritenuta la validità). Neppure può parlarsi di acquisizione della valenza distintiva grazie all'uso fattone sul mercato, dal momento che tale uso non è stato dimostrato in causa in termini di intensità e frequenza tali da indurre il pubblico ad identificare nell'uso di un simile segno in modo univoco la provenienza dalla società attrice. E' significativa l'abbondanza di segni contraddistinti dalla lettera "G" presenti nel settore della moda: vedi docc. 6, 6 bis, 8, 8 bis,



9, 13, 13 bis, 15, 15 bis, 24, 24 bis e 65 di Guess e l'elenco riassuntivo di cui alle pagg. 55/56 della conclusionale di Guess.

Tali considerazioni valgono sia per la "G" da sola (sempre naturalmente corredata dai pallini), sia per la sua ripetizione seriale nel secondo dei marchi qui considerati. Non basta infatti la semplice ripetizione di un elemento di per sé privo di caratterizzazione ad integrare simile elemento, e, d'altra parte, il disegno della losanga è ampiamente diffuso e risalente, anche con le iniziali delle case di moda (cfr. docc. nn. 11, 11-bis, 12 e 65 di Guess ed in particolare i tessuti di Gherardini, Celine, Chantelle, Versace, Valentino, Cesare Paciotti, Longchamp, Galitzine, Nike, Oliviero Martini, Renato Balestra, Pollini, Frankie Morello, Sisley, Dior, Louis Vuitton, Rocco Barocco, Laura Biagiotti, DC, Nazareno Gabrielli, Ralph Lauren, Dooney & Bourke, Moreschi, Kohls, Soprani, Tommy Hilfiger, Dr. Stachel, Oscar Della Renta, Lamb, Eiffel, citati e documentati da Guess).

Non vi è prova in causa che il tessuto sia stato utilizzato da Gucci nel periodo dal '50 quantomeno fino al 2009, dopo l'instaurazione del presente giudizio, come risulta dal doc. 60 di Guess, dalla schermata del sito internet di Gucci esibita dalla convenuta all'udienza del 23.11.2001 (vedi relativo verbale) e dalle deposizioni rese dai testi Guess. A tal proposito, la difesa convenuta ha prodotto (doc. n. 60) un comunicato stampa, pubblicato in Internet, in cui si annunciava il rilancio del motivo "diamante", alla fine del 2009; esibiva, inoltre, una stampa relativa al sito internet "gucci.com" datata al 29/3/2011, in cui si affermava che detto motivo, utilizzato negli anni '50, non era stato più usato finché il direttore creativo Frida Giannini non lo aveva riscoperto negli archivi Gucci. Interrogata sul punto, la Sig.ra Venneri sosteneva che il comunicato, scritto in lingua italiana, fosse stato il risultato di una errata traduzione dalla lingua inglese; confermava, inoltre, l'avvenuto continuo utilizzo del marchio in questione, dagli anni '60, nonostante vi fosse stata una sua minore intensità negli anni '80 e '90, situazione comprovata dall'uso, del marchio suddetto, effettuato in quegli anni solamente per l'interno di alcune linee di borse e valigie (ritrovandolo, poi, anche al loro esterno, già dagli anni '90).

Da parte sua la difesa dell'attrice vorrebbe veder accertare la contraffazione di detti segni (quello singolo e quello seriale) ad opera del disegno di tessuto di Guess, di seguito raffigurato e messo a confronto con i due marchi di Gucci di cui si discute. Il confronto va



effettuato - nonostante la ritenuta nullità dei marchi - ai fini dell'addebito di concorrenza sleale e di concorrenza parassitaria, addebiti parimenti mossi a carico di Guess.

Si tratta dei disegni di cui alle pag. 46 e 47 della conclusionale di Guess (già parte dei documenti in atti, sia nella raffigurazione fotografica, sia nella produzione materiale), sotto riprodotti:

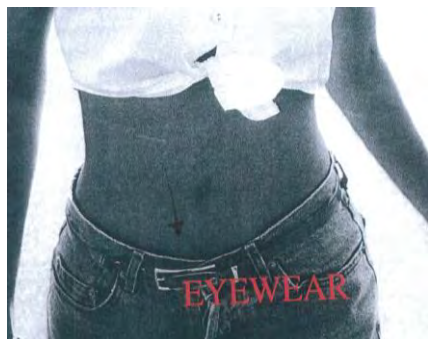


Tessuto contestato



Catalogo Guess Estate 2002





Guess Journal 1995



LEATHER BELTS



Il confronto è ben illustrato dalle immagini che seguono:







GUESS



GUCCI

Merita di essere rilevato, fra l'altro, che GUESS riporta in bella vista su tutti i propri prodotti il proprio marchio denominativo "Guess". Si deve poi osservare che Gucci utilizza, per il proprio tessuto, due "G", a tratto spesso, invertite e contrapposte, situate agli angoli delle losanghe, che sono raccordate tra loro da 2 quadratini, mentre Guess usa una sola "G", a tratto sottile e con carattere grafico diverso, posta agli angoli delle losanghe, che sono raccordate tra loro da 5 trattini; inoltre, la losanga di Gucci è vuota, mentre quella di Guess è piena, presentando al centro il particolare motivo grafico caratterizzante di cui si è detto sopra.

Esaminando il disegno del tessuto di Guess, si rileva che lo stesso presenta quattro "G" centrali, due orizzontali, due verticali, diverse anche per tratto e carattere tipografico da quelle di Gucci (essendo quelle di Guess a tratto pieno, mentre quelle di Gucci sono a tratto vuoto), intrecciate fra di loro, inserite all'interno di rombi ripetuti in serie, composti da cinque piccoli segmenti (con un'altra "G" nell'intersezione di tali righe ideali, anche questa posta alternativamente in senso dritto o invertito). L'impressione d'insieme è che nel disegno Gucci le losanghe siano vuote, mentre in quello di Guess risultano piene, in quanto riempite dall'intreccio delle "G". Il motivo grafico di Guess è effettivamente elaborato e complesso, tanto che solo ad una visione più attenta si coglie che si tratta di lettere "G" intrecciate.

L'impressione d'insieme dei due disegni è diversa, anche ad un raffronto a distanza, restando impresso nel disegno Gucci l'elemento delle due "G" invertite che "riempiono la scena" e si staccano rispetto all'insieme, mentre nel disegno Guess l'elemento che cattura l'attenzione ed emerge rispetto al resto è costituito dall'intreccio delle quattro "G" (che spiccano quale elemento decorativo autonomo, che ricorda un fiore o un intreccio di ganci e di uncini), passando in secondo piano le "G", a tratto più sottile, in corrispondenza



dell'incrocio delle linee diagonali, essendo inoltre le losanghe di Guess più ampie di quelle di Gucci.

Alla luce di tali diversità ritiene il Collegio di dover escludere la contraffazione, ma anche l'addebito di imitazione servile e ciò anche ai fini della valutazione della concorrenza parassitaria, posto che il disegno di Guess non ha nulla a che vedere con il marchio Gucci.

A tale riguardo va tenuto presente il panorama dei tessuti simili nel campo della moda, ove l'uso come marchio di lettere "G" è largamente diffuso e risalente anche nel carattere maiuscolo di cui qui si discute (si ricordano, a titolo meramente esemplificativo, Gherardini, Ghivenchy, Guerlain, Galliano, Galitzine, G-star, Gas, Gap, Gant, Guru, Genny, Giò Cellini, Gilli, Gattinoni, Geospirit, Geox, Guy Laroche, Nazareno Gabrielli, Piero Guidi, Alberto Guardiani, Giorgio Beverly Hills, Romeo Gigli, Ghibli, Giorgio Grati, Gazzarrini, Gilmar, Gautier, Gallo, Giesswein, come documentato dai docc. di Guess nn. 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 13, 13-bis, 15, 15-bis, 24, 24-bis e 65).

La difesa di Guess rileva che anche per detto marchio Gucci lo ha depositato solo nel 2007, mentre Guess lo utilizza fin dal 2005 (vedi doc. 54 della convenuta), cosicché qualora si dovesse ritenere il disegno Guess confondibile con quello Gucci, quest'ultimo si porrebbe comunque come successivo, con il rischio di una sua possibile invalidità.

### **7.1 Il nastro a strisce verde/rosso/verde**

Gucci lamenta ancora la contraffazione di un marchio costituito da *"un nastro in tessuto in cui due strisce di colore verde affiancano una striscia centrale più spessa di colore rosso"* (cfr. citazione, pag. 17 - marchio italiano n. 1040793, del 30 dicembre 1985 e marchio comunitario n. 160028, depositato il 1 aprile 1996), rappresentato dalla seguente immagine:



Guess sostiene di non aver mai commercializzato in Italia, né in altri Paesi europei alcun prodotto che riproduca il marchio in questione. Rileva come per procurarsi le scarpe recanti



detto segno Gucci abbia dovuto sollecitare una vendita presso Zappos, con le modalità che già si sono riferite. Sostiene pertanto che tali scarpe sono state illegittimamente acquisite agli atti di questo giudizio, anche perché già avevano costituito oggetto del giudizio di cui alla sentenza USA, depositata da Gucci (doc. 60). In proposito la difesa Guess richiama i propri docc. 17 e 45 e le testimonianze Labelle, Castellani, Milani e Michael.

Il marchio sarebbe in ogni caso nullo perché conferisce valore sostanziale al prodotto; è privo di capacità distintiva e generalizzato (docc. 20, 21, 46 bis e 65), essendo il semplice abbinamento di colori comuni, di cui Gucci non ha indicato neppure i codici Pantone.

Rileva inoltre come Gucci non abbia tempestivamente invocato, né provato la secondarizzazione.

Con riferimento al marchio di colore di cui all'art. 7 c.p.i., giova ricordare che un simile marchio può essere costituito dalle combinazioni o tonalità cromatiche purché siano atte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Per consolidata giurisprudenza comunitaria, uno specifico colore può possedere carattere distintivo purché possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, costante ed oggettiva; solo per il marchio costituito da un singolo colore è indispensabile l'indicazione del codice Pantone. Infatti l'elemento dell'oggettività richiede che il marchio sia rappresentato non dalla mera riproduzione su carta del colore interessato, bensì dalla determinazione del suddetto colore per mezzo di un codice di identificazione, internazionalmente riconosciuto.

Tale necessità è invece da escludere ove l'abbinamento dei colori presenti già una caratterizzazione tale da far ritenere il segno nel suo complesso sufficientemente rappresentato, in modo chiaro, preciso, completo, facilmente accessibile, con carattere costante ed oggettivo. Ciò si può dire ricorrere per il segno in esame, dove l'alternanza dei colori è tale da indurre a ritenere che il marchio sia descritto con la necessaria precisione e sia individuabile in modo oggettivo.

I colori, o le combinazioni cromatiche, per essere registrati ex art. 7, c.p.i., devono, innanzitutto, costituire un segno e presentarsi effettivamente come tale, e non come proprietà del prodotto; tale segno deve, poi, poter essere rappresentato visivamente ed individuato con esattezza. In ultima istanza, tale segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di tutte le altre; deve, quindi, avere la capacità di





trasmettere precise informazioni relativamente all'origine del prodotto considerato (Corte di Giust. UE, 26/06/2004, Heidelberger Bauchemie).

Relativamente alle specificità connesse ai marchi di colore, la dottrina è, oramai, incline ad applicare analogicamente i medesimi criteri di delimitazione previsti per i marchi di forma, ex art. 9, c.p.i., delimitando la tutela prevista dall'art. 7 a quelle monocromie o combinazioni cromatiche che non si rivelino necessarie ad ottenere determinati risultati tecnici o non conferiscano valore sostanziale ai prodotti.

Nel caso di specie, richiamato quanto già si è detto a proposito del "pattern" Gucci con le "G" quadrate, può affermarsi che non vi è motivo di accoglimento della domanda, spiegata da Guess, di nullità del marchio rappresentato dal nastro verde/rosso/verde di Gucci, dato che allo stesso può attribuirsi un'indubbia forza distintiva e l'idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza, dei prodotti interessati, da una determinata impresa.

Non mette conto esaminare l'addebito di contraffazione di tale marchio, dal momento che la diffusione in Italia dei prodotti recanti il segno in questione si sostanzia nelle due paia di scarpe acquistate tramite Zappos. A tale diffusione sul mercato Guess risulta essere estranea e ciò anche in considerazione di quanto affermato dal giudice americano, circa il ritiro anche dal mercato americano delle calzature recanti il nastro verde/rosso/verde sollecitato da Guess, tanto che anche in quella sede Guess era mandata assolta dall'addebito di contraffazione relativo a tale marchio.

Va ricordato che Gucci non ha potuto reperire in vendita sul mercato italiano e quindi provare in causa la vendita in Italia da parte di GUESS di prodotti recanti il marchio in questione, risultando tale circostanza comunque esclusa dalle dichiarazioni di cui ai docc. nn. 17 e 45 e dalle testimonianze dei sigg. Labelle, Castellani, Milani e Michael.

Quanto alle altre calzature dei cataloghi Guess recanti nastri di colore marrone/rosso/marrone o altri abbinamenti di colore si deve escludere la contraffazione e parimenti l'imitazione servile o gli altri addebiti mossi in termini di concorrenza sleale dalla difesa attorea, in quanto non è certo proteggibile la semplice idea di utilizzare negli accessori di abbigliamento un nastro caratterizzato dall'alternanza dei colori. Risulta del resto in atti che nel settore della moda sono diffuse strisce inserite in vario modo soprattutto



negli accessori recanti l'alternanza dei colori e ciò anche nei colori rivendicati da Gucci (vedi docc. nn. 20, 21, 46-bis e 65 di Guess).

## 7.2 Tessuto Flora

Si tratta del marchio italiano n. 971291, depositato il 25/05/2005, del marchio comunitario n. 4462735, depositato il 23/05/2005, e del marchio comunitario n. 5172218, depositato il 16/06/2006, avente la seguente configurazione:



Parte attrice lamenta la contraffazione di questo marchio, costituito da un disegno floreale. Guess afferma di non aver mai commercializzato in Italia né in altri Paesi europei alcun prodotto che riproduca il marchio in questione. La circostanza è risultata confermata nel giudizio dai testi indicati da parte convenuta (vedi le concordi dichiarazioni dei testi Labelle, Castellani, Milani e Michael) oltre che dal doc. 17 di Guess. Tali dichiarazioni non risultano contrastate dal rilievo della difesa Gucci che afferma che su un blog sarebbe apparsa una fotografia di una calzatura di Guess con tale tessuto floreale (doc. 34 di Gucci). Si deve in proposito considerare che la diffusione in questione non sia in alcun modo riferibile a Guess in termini di diffusione sul territorio italiano, trattandosi di un blog di un soggetto terzo e non essendo possibile sapere donde l'autore dell'inserzione abbia reperito la calzatura e la notizia.

Sostiene poi la difesa delle convenute che il marchio sarebbe nullo perché conferirebbe valore sostanziale al prodotto.

Si tratterebbe infatti di un disegno di Accornero degli anni '60, avendo così il marchio esclusiva valenza estetica; inoltre il marchio sarebbe privo di capacità distintiva e generalizzato (vedi al riguardo i docc. 18, 18 bis e 65 di Guess).



La difesa di Guess, oltre a rilevare che la stessa Guess utilizza un modello simile dal 1997 (doc. 19), eccepisce la decadenza di Gucci da tale marchio a causa del mancato uso dello stesso.

Rileva che non vi sarebbe in atti alcuna prova d'uso del marchio "Flora" dagli anni '80 fino al 2005, cosicché si evidenzerebbe un non uso per oltre vent'anni (e ciò anche considerando quanto detto dalla teste Venneri, che ha confermato la diffusione di un foulard del 1966, affermazione contrastata dai testi di Guess) fino a quando non fu rivitalizzato da Frida Giannini.

La difesa di Guess rileva inoltre come il marchio non si distinguerebbe dalla miriade di tessuti floreali utilizzati da terzi nel settore (docc. 18, 18 bis e 65 di Guess; in particolare pagg. 28/29/30 della memoria di replica di Guess).

Il Collegio ritiene che il marchio "Flora", indipendentemente dalle altre eccezioni sollevate dalla difesa delle convenute, non possa essere considerato valido in quanto si tratta di un marchio di forma che indubbiamente non rispetta i requisiti di simile fattispecie, in base alle considerazioni già svolte al punto 6.6 ed alle ulteriori osservazioni che seguono.

### **Marchio di forma**

E' opportuno esaminare più approfonditamente la problematica inerente i marchi di forma.

Il marchio di forma trova disciplina e tutela nell'art. 9, c.p.i.. Con la riforma del 1992 è stata, difatti, ammessa la registrabilità come marchio di una forma brevettabile come modello ornamentale o d'utilità, salvo i casi in cui la suddetta forma dia valore sostanziale al prodotto oppure sia necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico. Criterio essenziale, quindi, per stabilire se una forma non generalizzata sia registrabile come marchio, è la sussistenza di idoneità della medesima a svolgere una funzione distintiva.

Di talché, la tutela prevista per il marchio si ritiene concedibile solo a quelle forme che detengano una valenza funzionale, o estetica, quando queste ultime non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quei particolari caratteri di ornamento od utilità, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento (Cass. n.13159/04; n. 14864/01; Trib. Catania, 30/11/1998; Trib. Milano, 12/1/95).



Si può ravvisare la specialità dell'ornamento, determinandosi in tal caso una propensione verso la tutela accordata al modello ornamentale, quando il medesimo costituisca la fondamentale ragione alla base della domanda, da parte dei consumatori, del prodotto che lo possenga, rispetto a tutti gli altri reperibili sul mercato; cioè, quando la forma sia tale da posizionare, a parità di altre condizioni, come qualità o prezzo, i prodotti che se ne avvalgono rispetto alla concorrenza.

Anche a livello comunitario sono previsti diversi livelli di protezione, relativamente ad altrettanto differenti categorie di forme. La prima è costituita da quelle forme tali da indurre il consumatore ad acquistare prodotti che, altrimenti, non avrebbe acquistato: queste forme danno valore sostanziale al prodotto stesso e non possono cumulare la protezione invocabile come marchio a quella del modello.

La categoria contrapposta è rappresentata, invece, dalle forme che non influenzano le decisioni finali d'acquisto ma, sia pure supposta una loro gradevolezza, si imprimono tuttavia nella mente del pubblico per il loro effetto distintivo, favorendo perciò un contatto "privilegiato" tra produttore e acquirente. Al contrario delle prime, queste forme possono cumulare la tutela come marchio e quella come modello.

La giurisprudenza, inoltre, sembra essersi conformata a tale orientamento, negando la tutela come marchio quando la forma appaia idonea, per la preponderanza del suo valore meramente estetico, ad incidere in modo determinante sull'apprezzamento del consumatore, fino a rappresentare la motivazione all'acquisto del prodotto (Trib. Milano, 7/10/2002).

Naturalmente, le conclusioni ivi analizzate non si riferiscono a quelle forme che, pur caratterizzando il prodotto di un'impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della presentazione, non sono determinanti nella scelta.

In base a tale premesse, ad avviso del Collegio, si deve affermare che il marchio in esame, rappresentato da un tessuto a disegno floreale, particolarmente ricercato ed esteticamente gradevole, non possa essere considerato valido come marchio, in quanto nel medesimo è possibile cogliere l'elemento estetico come preponderante, se non addirittura esclusivo e comunque tale da determinare la scelta del consumatore, non in quanto indice di una certa provenienza ma proprio per la sua funzione ornamentale. Non a caso, Gucci ha registrato tale disegno anche come modello.



Da quanto appena affermato, emerge la nullità del marchio “Flora”, posta la mancanza di capacità distintiva, nonché la rilevanza meramente estetica, della suddetta forma; la stampa azionata da Gucci risulta possedere tutti i requisiti, appena descritti, di un modello ornamentale, la cui protezione non può essere cumulata a quella tipica del marchio.

Quanto poi ad una possibile sua validazione in forza dell'asserito uso protratto e diffuso (l'invocato fenomeno della "secondarizzazione") giova porre alcune premesse di tipo sistematico.

A tal proposito, il quadro normativo di origine su cui basarsi è costituito dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, il quale dispone all'art. 2, intitolato "Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa", già disponeva quanto segue:

*"Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".*

Il paragrafo 1 dell'art. 3 della direttiva, intitolato "Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità", prevede: *"Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati*

*null:*

*a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa; b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo; c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente:*

*- dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;*

*- dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;*

*- dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto"*

Al par. 3 lo stesso art. 3, dispone: *"Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1,*



*lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa".*

Analogamente il Reg. n. 207/09/CE del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, all'art. 7, intitolato "*Impedimenti assoluti alla registrazione*", al primo comma lett. e) prevede l'esclusione dalla registrazione "*per i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto*".

Con riferimento al "secondary meaning" invocato dalla difesa di Gucci, può rilevarsi che (come indicato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 20 settembre 2007, causa C-371/06 Benetton Group-G.Star International, e nella sentenza del 18 giugno 2002, causa C-299/99, caso Philips) un segno escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e) della direttiva - ovvero il segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto - non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto o mediante campagne pubblicitarie e ciò in considerazione della esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 1 lett. e) dalla possibilità di convalidazione successiva, prevista testualmente dal successivo paragrafo 3 solo per le ipotesi di cui all'art. 3 par. 1 lettere a), b), c), e d). Identica disposizione è contenuta al par. 3 dell'art. 7 del Regolamento marchi n. 207/09.

Non può quindi sostenersi che l'invalidità originaria del marchio "Flora" sia venuta meno attraverso il fenomeno del *secondary meaning*, ovvero attraverso la notorietà acquistata da tale marchio a seguito della diffusione dello stesso sul mercato, e ciò anche prescindendo dal non uso del medesimo marchio da parte dell'attrice, secondo quanto emerso in causa e non efficacemente smentito dalle testimonianze raccolte su indicazione della medesima parte.

### **7.3 Pelle logata**



Esaminando le doglianze mosse dalla difesa attorea con riferimento alla pelle c.d. "logata", si deve considerare che simile tecnica di impressione della pelle con il logo della *griffe* non può essere considerata di per sé esclusiva di Gucci, posto che la stessa non ne ha provato la prima ideazione, mentre è risultato che si tratta di tecnica e scelta decorativa diffusa sul mercato da diversi anni.

La stessa Guess risulta aver creato la propria pelle "logata" fin dall'autunno 2005, avendola commercializzata a far tempo dall'autunno/inverno 2006/07 (vedi portafoglio diffuso sul mercato docc. 11, 11-bis, 12, 15-bis e 65 di Guess), essendo stata quella di Gucci proposta per la prima volta nella stagione *spring/summer* 2006.

D'altra parte, si è già detto della diversità del logo utilizzato per imprimere la pelle di Guess rispetto a quello di Gucci, ed indubbiamente il logo impresso caratterizza la pelle in modo molto difforme, non potendo Gucci rivendicare a sé l'esclusiva dell'idea di "marchiare" la pelle con il proprio segno distintivo.

Gli addebiti mossi dall'attrice alla convenuta a tale riguardo anche ai fini della valutazione complessiva di cui alla dedotta concorrenza parassitaria sono infondati non potendo affermarsi che Guess si sia ispirata a Gucci piuttosto che ad una tendenza diffusa sul mercato.

## **8. Imitazione servile**

Accanto alla dedotta contraffazione ed alla invocata tutela dei propri segni distintivi, Gucci ha agito anche addebitando a Guess atti di concorrenza sleale, in particolare sotto il profilo dell'imitazione servile.

Può osservarsi come in generale l'imitazione sia dedotta innanzitutto con riferimento ai prodotti realizzati con il "pattern" delle due "G" contrapposte, sulla cui non confondibilità si è già detto, pervenendo ad un giudizio negativo della ricorrenza di tale requisito.

Comunque, essendo il tessuto solo uno degli aspetti di cui si compone il prodotto, occorre confrontare anche altri elementi al fine di verificare la confondibilità in concreto, per ciascuno dei prodotti indicati dalla difesa Gucci.

In primo luogo deve affermarsi come sia da ritenere comune e risalente l'uso di tessuti recanti le iniziali delle case di moda, come pure l'uso delle losanghe, anche su tessuti c.d.





"canvas" e nei colori beige e marrone (vedi docc. 11, 11-bis, 12 e 65 di Guess). Significativi appaiono al riguardo l'elenco e le immagini di cui alle pagg. 55/58 della memoria di replica di Guess.

Anche la sentenza USA, invocata dalla difesa Gucci, ha rilevato la predetta circostanza (pag. 24), ritenendo confondibile solo la versione in "canvas" beige e marrone, con ombreggiature (pag. 84).

Questo Collegio invece ritiene di dover escludere anche per la versione beige e marrone in "canvas" l'addebito di imitazione servile e ciò in considerazione di quanto già si è detto a proposito della diversità del disegno del tessuto dell'una e dell'altra griffe, dovendosi inoltre considerare che la variante cromatica non è dotata di tale originalità da renderla nella mente del consumatore associabile alla maison Gucci, essendo al contrario ampiamente diffusa nel settore.

Procedendo quindi con l'esame dei singoli capi di abbigliamento e dei singoli accessori sulla base delle deduzioni di parte attrice e dal confronto dalla medesima sollecitato secondo le riproduzioni fotografiche di cui al doc. 5 e di cui alla presentazione power point sub doc. 59, si rileva quanto segue:

## 8.1 Cinture

### - cintura con fibbia a "G" squadrata

Si tratta delle cinture, con fibbia a "G" squadrate di cui al doc. 5 di Gucci, pag. 24 e doc. 27 di Gucci, nonché alle pagg. 39 e 40 dell'atto di citazione, la cui fibbia è riprodotta in modo chiaro nell'immagine 26 del doc. 59 di Gucci.

Guess afferma di commercializzare detto modello dal 1995, mentre Gucci avrebbe dimostrato di averle a catalogo solo dal 2003. Documenta inoltre Guess l'esistenza di altri prodotti simili sul mercato: docc. 13, 13 bis, 24 e 24 bis.

In particolare il Collegio rileva che la fibbia riprodotta a pagina 8 della citazione ed a pagina 24 del doc. n. 5 di Gucci (nonché nella slide 26 del doc. 59 di Gucci) va messa a confronto con la cintura di Guess raffigurata alle pagg. 39 e 40 del doc. n. 27 di Gucci, posto che è corretto esaminare il prodotto nel suo complesso.



Procedendo quindi a confrontare le due cinture emergono con chiarezza le diversità fra i due prodotti, tali da escludere che possa sussistere alcun rischio di confusione per il consumatore.

La cintura di Gucci è da uomo, in pelle nera a tinta unita, con un aspetto nel complesso elegante. Al contrario la cintura di Guess è da donna, colorata, logata con lettere “G” puntinate.

Se poi ci si volesse attestare sul confronto delle sole fibbie, si deve analogamente rilevare che la fibbia della convenuta reca il marchio denominativo “Guess” in caratteri di grandi dimensioni evidenziato dal contrasto cromatico che diventa quindi elemento decorativo della medesima fibbia.

Anche la forma delle fibbie è diversa perché, pur essendo entrambe costituite dalla lettera “G” squadrata, differiscono i rapporti dimensionali dei singoli elementi costitutivi, essendo più regolare la “G” di Gucci mentre quella di Guess risulta più “fantasiosa” e caratterizzata. Guess ha inoltre provato di commercializzare fin dal 1995 fibbie di cintura costituite da lettere “G” squadrate (cfr. docc. nn. 10-bis, 14, 23 e 23-bis), mentre la fibbia e la cintura di Gucci invece appaiono solo su un catalogo Gucci del 2003 (cfr. doc. n. 36 di Gucci).

Anche le cinture prodotte da Gucci sub doc. n. 47 (prescindendo dalle contestazioni di GUESS, in relazione alla non datazione ed alle indicazioni a penna) sono comunque successive al 1995.

Sul punto si può richiamare quanto già si è detto circa l’utilizzo di lettere “G” squadrate nel settore della moda (cfr. docc. nn. 13, 13-bis di Guess), essendo detto utilizzo sulle fibbie di cinture del tutto usuale (cfr. docc. nn. 24 e 24-bis ed in particolare le cinture di Gherardini, Givenchy, Galitzine, Gazzarrini).

#### **- cintura con fibbia circolare in bamboo**

Si tratta della cintura rappresentata nel doc. 5, pag. 25 di Gucci, pag. 25 sub lett. c) dell’atto di citazione di Gucci.

Dalle testimonianze raccolte è stato confermato (cap. 9 delle prove testimoniali di Guess) che Guess non ha mai commercializzato in Italia questo tipo di cintura. Guess ha inoltre dimostrato l’esistenza di altri prodotti simili sul mercato: docc. 25, 25 bis, 26 bis e 65 ed ha



altresì dimostrato di aver adottato il proprio modello fin dal 1996 (docc. 27, 27 bis e 65 di Guess).

La fibbia di cintura raffigurata a pagina 25 sub lett. c) della citazione ed a pagina 25 del doc. n. 5 di Gucci, si presenta di forma circolare e riproduce il disegno del bambù.

A proposito della prova della commercializzazione della cintura, Gucci si è limitata ad affermare che la stessa sarebbe “*nata nella stagione Primavera-Estate 2008*” (cfr. docc. nn. 5 e 36 di Gucci).

La fibbia di cintura contestata a Guess appare già indosso ad una modella fotografata sul catalogo di Guess “Fall 2008” (autunno 2008 – cfr. doc. n. 26 di Gucci) e quindi, secondo la tempistica di creazione dei prodotti di Guess di cui al doc. n. 55, come già si è detto confermata dalle prove testimoniali assunte (cfr. capitolo n. 7 di GUESS), risale all’autunno 2007.

Si tratta peraltro di un modello diffuso nel settore, sia per quanto concerne la forma, sia per la tipologia della chiusura (cfr. docc. nn. 25bis, 26bis e 65 di Guess). Risulta in particolare dimostrato, l’utilizzo del bambù, o comunque di materiali che ne riproducono l’aspetto già diffuso nel settore sin dagli anni ‘50, aparendo risalente anche l’uso della chiusura in esame (vedi la “chiusura” di Tiffany, raffigurata dalla stessa attrice a pag. 6 della citazione), adottata anche da Guess sin dal 1996 (cfr. docc. nn. 27, 27bis e 65).

**- cintura a pag. 13 sub lett. h) della citazione e a pag. 26 del doc 5 di Gucci.**

E’ evidente che detto modello richiama le tradizionali cinture di foggia militare, con fibbia a placca (docc. 28 e 65 di Guess). Dal raffronto emergono le differenze fra i tessuti e fra le fibbie dell’una e dell’altra parte.

Guess ha dimostrato di usare fibbie a placca fin dal 1996 (doc. 28), mentre l’uso di Gucci è dimostrato in causa dalla stagione autunno/inverno 2003/04 (doc. 36 di Gucci).

La cintura riprodotta a pagina 13, sub lett. h) della citazione ed a pagina 26 del doc. n. 5 di Gucci, richiama indubbiamente le tradizionali cinture di foggia militare, con fibbia a placca (cfr. docc. nn. 28 e 65 di Guess).

Si deve inoltre rilevare la differenza tra i disegni dei rispettivi tessuti già evidenziata sopra e le differenze fra le fibbie. La fibbia della cintura di Guess è del tutto diversa da quella di



Gucci; ed invero la fibbia Gucci è “liscia”, mentre quella di Guess è fortemente caratterizzata da borchie di forma piramidale e dal fregio centrale.

Inoltre è emerso che l’uso da parte di Guess di fibbie “a placca” risale al 1996\_(cfr. doc. n. 28) cosicché sarebbe anteriore a quello di Gucci che, stando al catalogo prodotto sembra databile all’autunno/inverno 2003/2004 (cfr. doc. n. 36 di Gucci).

**- cintura a pag. 27 del doc. 5 di Gucci (doc. 27 di Guess), con marchio Guess e tempestata di Swarovski.**

Entrambi i modelli a confronto recano come fibbia i rispettivi marchi denominativi scritti in corsivo. Al di là di questa idea di per sé non proteggibile, le differenze sono consistenti: la cintura di Guess, riprodotta a pagina 27 del doc. n. 5 di parte attrice presenta una fibbia costituita dal marchio “Guess” riprodotto in corsivo e tempestata di cristalli cd "swarovski" (doc. n. 27 di Gucci), mentre la cintura di Gucci, è corredata da una fibbia “liscia” costituita dal marchio “Gucci” scritto in corsivo.

Ciò detto deve escludersi qualsiasi rischio di confusione sulla fonte di origine, posto che tali fibbie sono costituite proprio dalle rispettive denominazioni “Gucci” e “Guess”. Inoltre le scritte che ne costituiscono le rispettive fibbie sono del tutto diverse per grafia, sottolineatura e soprattutto per elementi decorativi, risultando, ancora una volta, più “ricca” ed aggressiva quella di Guess, più semplice e raffinata quella di Gucci.

Quanto alla datazione del suo prodotto Gucci si è limitata ad affermare che lo stesso sarebbe “nato nella stagione autunno/inverno 2007, carry over nella stagione autunno/inverno 2009” (cfr. doc. n. 36 di Gucci), essendo stata la cintura di Guess commercializzata nella stagione “Winter 2008” (cfr. doc. n. 27 di Gucci), considerata la tempistica di creazione dei prodotti Guess, riferita dai testi, di cui si è già detto sopra, la sua creazione sembra risalire all’inverno 2007, essendo quindi contestuale a quella di Gucci.

Appaiono quindi risolutivi i rilievi svolti circa la diversità e la mancanza di un rischio di effettiva confusione.

## 8.2 PORTAFOGLIO

I due portafogli messi a confronto (vedi p. 28 del doc 5 di Gucci e portafoglio Guess materialmente prodotto dalla convenuta) presentano differenze sostanziali di dimensioni, di



inserti, di tagli, di particolari, tanto da non poter essere neppure raffrontati e tanto meno quindi confusi dal consumatore.

Si tratta comunque di forme molto diffuse sul mercato (vedi docc. 11, 11 bis, 12, 15 bis e 65 di Guess) come parimenti diffuso già all'epoca (2005/2006) era l'uso della pelle logata per gli accessori, sulla base delle produzioni documentali di Guess, già indicate

### 8.3 BORSE

Continuando nei raffronti tra i prodotti secondo le indicazioni di parte attrice si mette a confronto la borsa di Guess raffigurata alle pagg. 12 e 24 della citazione e a pag. 3 del doc. n. 5 di Gucci. E' il modello conosciuto come "Hobo", molto diffuso e commercializzato da tutte le case di moda come proprio modello ricorrente, in diverse misure e varianti (vedi i docc. nn. 30, 30 bis e 65 di Guess). Riferisce la difesa Guess che la "Hobo" è così chiamata perché assomiglia ad un sacco che gli "hobos" - cioè i senza tetto - portavano sulla spalla. Si tratta di una borsa ampia, a mezzaluna od a goccia, con la base che si restringe verso le estremità ed un manico forgiato in modo da poter essere portato sulla spalla.

Guess ha dimostrato di aver presentato un tipo di borsa simile fin dalle collezioni "Summer 2000", "Summer 2001", "Fall 2002", "Holiday 2005", "Spring/Summer 2005", identificandola nei cataloghi proprio con il nome "Hobo" (cfr. docc. nn. 14 e 54) e l'ha poi riproposta nel catalogo della stagione "Fall/Winter 2005-2006" (cfr. doc. n. 23 di Gucci, pag. 42) come pure negli anni successivi. Quindi avuto presente quanto detto dai testi a proposito della tempistica di creazione dei prodotti di Guess, la creazione di tale modello da parte di Guess può essere fatto risalire all'estate del 1999. La sua commercializzazione è quindi antecedente rispetto alla borsa di Gucci avvenuta solo nell'autunno/inverno 2004-2005 (secondo il catalogo prodotto da Gucci sub doc. n. 36).

Anche a proposito di tali borse deve richiamarsi quanto già si è detto riguardo alla diversità dei tessuti. Inoltre, pur volendo prescindere dal rilievo dato dalla convenuta al proprio marchio, si devono condividere le osservazioni svolte dalla difesa Guess a proposito delle notevoli differenze esistenti fra i due prodotti e così forma trapezoidale e quadrata per il modello Gucci, a "sacca" più arrotondata per il modello Guess; manico rigido per Gucci, morbido per Guess; profili e accessori in pellame chiaro, manico e fettucce recanti gancetti



e fibbiette a “contrasto” per Gucci, del tutto assente nella borsa di Guess, che è invece dotata di un grosso pendaglio con moschettone a forma di cuore.

In termini generali deve rilevarsi che tutti i particolari descritti sono in vario modo ricorrenti anche fra i prodotti delle griffe più famose, anche se ciascuna cerca di caratterizzarsi per un proprio particolare stile. Così nei due modelli a raffronto risultano evidenti non solo le difformità dei singoli particolari, ma anche la diversità delle due borse nel loro complesso, ancora una volta più classica e raffinata quella di Gucci, più “giovane” ed aggressiva quella di Guess. Non solo il consumatore (consumatore di una certa attenzione per quanto già si è detto) non potrebbe confondersi fra l’uno e l’altro modello, ma neppure può trarsi - e ciò anche al fine della verifica dei presupposti della concorrenza parassitaria - un’ispirazione di Guess al modello Gucci, posto che entrambi partecipano delle linee di tendenza e delle scelte artistiche diffuse nel settore della moda nei singoli periodi ed entrambi si fanno interpreti dei gusti della diversa clientela, cui i loro prodotti tendenzialmente si rivolgono.

Analoghe considerazioni valgono per l’altro modello di borsa asseritamente imitato. Si tratta della borsa di Guess riprodotta a pagina 12 della citazione sub lett. b) ed a pagina 4 del documento 5 di Gucci. E’ un c.d. “bauletto”, modello parimenti molto diffuso e realizzato da tutte le *maisons* di moda (si pensi ad es. a Louis Vuitton, Fendi, Ferragamo, Burberry, Aliviero Martini, Ferrè, Valentino, Bally, ecc. come documentato da Guess sub docc. nn. 31 e 65). La stessa convenuta ha provato di commercializzarla sino dal 1994 (cfr. doc. n. 32), cioè da epoca ben anteriore rispetto al bauletto di Gucci che sembra risalire al 2008 (doc. n. 36 di Gucci).

Anche con riguardo a tali modelli si evidenzia la diversità dei tessuti. Oltre al rilievo del marchio posto in grande evidenza sul modello Guess, si ravvisano notevoli differenze: forma decisamente schiacciata e con tracolla per Guess, più regolare, senza tracolla per Gucci; grandi manici cuciti con doppio riquadro sui lati per Guess, manici piccoli, lisci, con anelli per Gucci; pendaglio a forma di cuore ed ulteriori accessori metallici (moschettoni) per Guess. La borsa di quest’ultima è inoltre caratterizzata dalla fodera interna stampata con cuori e scritte “Guess”.





Anche per questo modello valgono le considerazioni già sopra svolte circa la significatività delle differenze sia in termini di non confondibilità, sia in termini di irrilevanza ai fini della dedotta concorrenza parassitaria.

Accanto alla borsa di Guess riprodotta a pagina 25 della citazione sub lett. b) ed a pagina 5 del documento 5 di Gucci. Si deve rilevare che si tratta di un comune borsello da uomo, diffusissimo sul mercato e del tutto standardizzato (cfr. docc. nn. 33 e 65 di Guess). Un modello simile risulta commercializzato da Guess fin dal 1994 (cfr. doc. n. 34 di Guess). In ogni caso oltre a quanto sopra esposto circa la diversità dei rispettivi disegni impressi sulle pelli è evidente che si tratta di due modelli del tutto diversi; in nessun modo fra loro confondibili.

Si può così rilevare che il borsello di parte convenuta presenta in evidenza il marchio denominativo “Guess”, e la scritta “Los Angeles”, in grandi dimensioni, all’interno di un riquadro rivettato in metallo posto al centro della stessa; il modello di Gucci presenta una chiusura a cerniera ed una grande tasca frontale, elementi che non si ritrovano nel modello di Guess, che ha invece la chiusura “a battente”. Non si ravvisa neppure lontanamente un’imitazione del modello Gucci da parte di Guess e ciò anche prescindendo da qualsiasi ulteriore considerazione circa la collocazione temporale dei due prodotti.

Negli stessi termini si deve concludere per quanto riguarda la borsa Guess riprodotta a pagina 7 del documento 5 di Gucci. Tale borsa diversa per forma, pellame, cuciture, tracolla, chiusura da ciascuna delle tre borse Gucci ivi poste a raffronto, che peraltro, sono, a loro volta, del tutto differenti tra loro e neppure ne coglie un carattere asseritamente comune che neanche la difesa Gucci è stata in grado di far apprezzare. Infatti, anche l’elemento decorativo posto al centro delle borse è diverso: Gucci utilizza un morsetto, mentre Guess utilizza due anelli con borchie. Né può dirsi che l’originalità del modello Gucci sia individuabile nella collocazione centrale di un elemento decorativo, sia perché tale assunto si risolverebbe nella protezione di una struttura e di una soluzione estetica generalizzata, e comunque molto diffusa, sia perché non è certo proteggibile l’idea astratta, bensì la sua sola realizzazione concreta, realizzazione espressa nei due modelli in modo molto diverso. Entrambi gli elementi rivendicati da Gucci, sono peraltro diffusissimi nel settore della moda e degli accessori di metallurgia (cfr. docc. nn. 37, 37quater e 65 di Guess). La stessa Guess ha dimostrato di utilizzarli almeno sin dal 1993 (cfr. doc. n. 37bis), cioè da



epoca ben anteriore rispetto alla commercializzazione delle borse di Gucci qui in contestazione, che risalgono alle stagioni “Fall/Winter 2003-2004” e “Fall/Winter 2004-2005” (cfr. cataloghi sub doc. n. 36 di Gucci).

Valutazioni analoghe devono essere espresse in relazione alla borsa di Guess riprodotta a pagina 8 del documento 5 di Gucci asseritamente imitata. Al semplice raffronto fotografico si rilevano le significative differenze fra i due modelli per forma, pellami, manici, chiusura, accessori (basti vedere borchie e fibbiette). Neppure i fregi indicati dalle frecce rosse apposte da parte attrice nel suo doc. 5 hanno elementi di somiglianza: la borsa di Gucci reca due medaglioni dorati alla base dell’impugnatura dei manici, nei quali è raffigurato uno scudo con all’interno un cavaliere con un’armatura medievale, che tiene in mano due borse; la borsa di Guess presenta invece un solo medaglione centrale di metallo, posto sul fondo della stessa, contenente una lettera “G” in corsivo contornata da alloro, sotto alla quale è presente il marchio “Guess” (lo stesso emblema si trova sulla fibbia di Gucci presente sulla cintura di cui al doc. n. 15 di Gucci).

Vale per tale modello quanto si è detto per quello analizzato al punto precedente.

Quanto alla borsa riprodotta a pagina 9 del documento 5 di Gucci è emerso in giudizio che tale modello di Guess non è mai stato commercializzato in Italia.

Come è stato dichiarato dai testi escussi, su indicazione della convenuta (cfr. doc. n. 37-ter, di Guess, confermato da parte dei testi sentiti sul capitolo di prova n. 11 di Guess).

Anche a tale riguardo il confronto rivela che le due borse sono sensibilmente diverse: sostanziali differenze si ravvisano per i manici e le forme nel loro complesso.

Procedendo nel confronto analitico si deve osservare come la borsa di Guess riprodotta a pagina 10 del documento 5 di Gucci, attua soluzioni estetiche (quali l’aggiunta di pietre, specchietti, ciondoli sugli accessori) molto diffuse da diversi anni nel settore (vedi doc. 38 di Guess). Al di là della comunanza di questa idea, per la quale non è dimostrata la creazione originale da parte di Gucci, idea peraltro non proteggibile in sé, la borsa Guess è completamente differente da quella di Gucci: pelle a stampa rettile per Guess, tessuto in raso per Gucci; specchietti rettangolari su banda colorata a contrasto sulla parte inferiore della borsa per Guess, pietre cucite nella parte superiore della borsa per Gucci con un risultato di dettaglio e di insieme del tutto differente.



Prescindendo dalla tempistica della realizzazione e presentazione sul mercato dei due modelli, che sono evidentemente espressione di una scelta stilistica affermatasi in quegli anni (2007-2008), i due modelli sono diversi e non confondibili in alcun modo, neppure ad un raffronto a distanza. Analoghe valutazioni possono essere espresse per la borsa di Guess riprodotta a pagina 11 del documento 5 di Gucci: è assolutamente diversa da quella di Gucci con essa posta a raffronto per forma, manici, tracolla, materiali, accessori, colori. In ogni caso, anche per tale borsa vale il rilievo che non vi è in atti prova della sua commercializzazione da parte di Guess in Italia (cfr. doc. n. 39 di Guess).

Quanto alla borsa a tracolla di Guess riprodotta a pagina 13 della citazione sub lett. e) ed a pagina 6 del documento 5 di Gucci, come parimenti la borsa riprodotta a p. 9 del doc. 5 di Gucci, non risulta che detti modelli siano mai stati commercializzati in Italia da Guess (cfr. doc. n. 34-bis, di Guess confermato dai testi sentiti sul capitolo di prova n. 10 di parte convenuta).

L'attrice non ha infatti potuto provare la presenza dei modelli in questione sul mercato italiano, presenza che è stata comunque esclusa dai testi escussi.

Si devono in ogni caso apprezzare le diversità fra i due modelli sia per la forma sia per le fasce verticali della borsa di Guess, che non sono di colore verde e rosso, bensì marrone e rosso (cfr. immagine a pag. 13 della citazione), essendo emersa in causa la diffusa utilizzazione delle strisce colorate nel settore della moda, come già si è detto parlando del marchio dell'attrice. Si tratta peraltro di un modello molto comune sul mercato (c.d. "a cartella" o "messenger", commercializzato anche da Louis Vuitton e da moltissimi altri concorrenti – cfr. doc. n. 35 di Guess), che la stessa Guess commercializza sino dal 1994 (cfr. doc. n. 36).

## **8.4 CALZATURE**

### **- Sneakers e modelli diversi**

Si può richiamare a proposito delle calzature quanto in termini generali si è già osservato al punto 7.1.

Si devono anche accogliere i rilievi opposti dalla difesa Guess sul fatto che le calzature in questione non siano state commercializzate in Italia: per le calzature che recano la striscia



verde e rosso, infatti, Gucci è dovuta ricorrere ad un acquisto via internet, rispetto al quale non può ravvisarsi una responsabilità di Guess.

Invero, anche dalla lettura della sentenza USA risulta che Guess si era attivata per l'immediato ritiro presso i distributori (prima quindi dell'ingresso sul mercato, statunitense) delle calzature in questione, cosicché anche in quella sede - per questi modelli - era stata ritenuta esente da alcuna responsabilità.

Vale, poi, anche a questo proposito il rilievo che le strisce delle calzature di Guess presenti sul mercato italiano sono rosso e marrone e non verde e rosso; quanto alla striscia rosso e marrone anche la sentenza americana l'ha ritenuta non confondibile con il verde e rosso su cui Gucci ha rivendicato l'esclusiva.

Le calzature di Guess, raffigurate alle pagg. 15 e 28 dell'atto di citazione, rispettivamente sub lett. n), o), p) e q), nonché alle pagg. 13, 14, 15 e 16 del doc. n. 5 di Gucci, sono le c.d. "sneakers".

Per quanto già si è detto si deve ritenere che parte attrice non sia riuscita a provare che tali calzature siano state immesse in Italia da Guess direttamente o indirettamente. Ciò è anzi risultato escluso in forza del doc. n. 45 di Guess e dalla conferma data da testi di parte convenuta sul cap. 6 del capitolato di prova della stessa parte.

Infatti, come si è già detto, Gucci per riuscire ad entrare in possesso delle calzature contestate ha dovuto ricorrere ad un acquisto telefonico negli Stati Uniti presso un terzo rivenditore locale che normalmente non offre in vendita i propri prodotti in Italia (e cioè l'altra convenuta Zappos). Le prove testimoniali assunte tramite i testi di Gucci (Jacopo Giannoni e Giacomo Budini Gattai) hanno confermato che l'offerta di Zappos su internet non consentiva la consegna dei prodotti al di fuori degli Stati Uniti e che la somma pagata per la spedizione in Italia equivaleva a quasi la metà del valore della merce.

Analizzando poi le calzature di Guess raffigurate a pag. 14 dell'atto di citazione sub lett. m) e a pag. 19 del doc. n. 5 di Gucci, si deve rilevare che si tratta di due modelli "classici", ampiamente diffusi e da sempre commercializzati da tutte le case di moda, e cioè di un modello c.d. "decolleté" e di un modello c.d. "Chanel" (ovvero una "decolleté" aperta dietro con cinturino sul tallone).



Prescindendo dall'identità della tipologia di calzature, le stesse sono diverse per i tessuti utilizzati, per i profili e il tallone in pelle, nonché per la presenza di accessori diversi, quali anelli e morsetti per Gucci, catene per Guess.

Anche la calzatura di Guess raffigurata a pag.14 lett. l) ed a pag. 26 lett. d) dell'atto di citazione, nonché a pag. 20 del doc. n. 5 di Gucci, rappresenta la realizzazione di un modello classico di mocassino molto diffuso e da sempre commercializzato da tutte le case di moda, sia a tacco basso, sia a tacco alto (si ricorda, tra le tante, TOD'S – cfr. docc. nn. 41, 42 e 65 di Guess), che la stessa Guess ha provato di commercializzare quantomeno sin dai primi anni „90 (cfr. docc. nn. 5 e 37-bis). La difesa di Guess ha ricordato l'origine di tale modello: la c.d. *“Penny loafer”*, risalente agli anni „30, periodo in cui l'azienda americana GH Bass lanciò la c.d. *“mascherina”* a forma di labbra che, in seguito, avrebbe ospitato la tipica monetina da un penny (cfr. doc. n. 41 di Guess).

I mocassini delle due parti in causa sono differenti e certamente non confondibili: si osservino in particolare le diverse cuciture posteriori, il tacco, la mascherina; inoltre, il modello Gucci presenta un nastro blu- rosso-blu, che non appare su quello Guess.

Analogicamente, deve rilevarsi che la calzatura di Guess raffigurata a pag. 29 lett. h) dell'atto di citazione ed a pag. 22 del doc. n. 5 di Gucci è una classica ballerina, un c.d. *evergreen* assolutamente standardizzato (cfr. doc. n. 65 di Guess).

Sono poi evidenti le differenze fra le due ballerine: quella di Gucci è un modello classico a punta chiusa; quella di Guess è aperta in punta, più avvolgente sul tallone, per poi diventare molto più scollata lateralmente; presenta, inoltre, dei profili in colore diverso ed a contrasto rispetto alla tonalità di fondo, ed è corredato da una striscia che avvolge la punta e contiene una placca centrale recante in chiara evidenza il marchio *“Guess”*.

Quanto, poi, all'utilizzo dei cuoricini sui tessuti (unico elemento in comune fra i due prodotti in questione), deve evidenziarsi che si tratta di un elemento decorativo molto risalente e diffuso sia nel settore delle borse che in quello delle calzature (cfr. docc. nn. 44 e 44bis).

Si deve inoltre rilevare che i cuoricini del tessuto di Guess sono *“ton sur ton”* ed a tratto uniforme, accompagnati dall'utilizzo, all'interno delle losanghe, del particolare motivo grafico delle quattro *“G”* incrociate che si è detto caratterizzare il tessuto di Guess.



I cuoricini di Gucci sono invece di colore “verde-rosso-verde” e sono inseriti agli angoli del tessuto a losanghe, in alternanza con le doppie “G” invertite e contrapposte, essendo le losanghe “vuote”.

Manca, poi, in atti la prova che la ballerina di Gucci sia stata immessa sul mercato nel 2008, come dichiara Gucci in calce al suo doc. n. 5 (dovendosi rilevare che nel doc. n. 36 di Gucci non vi è alcun catalogo o scheda tecnica relativi a tale prodotto), mentre a pagina 9 dell’atto di citazione Gucci dichiarava che tale ballerina apparteneva “*a una collezione Gucci uscita qualche mese fa*”, essendo la citazione del maggio 2009.

Si può ancora rilevare che la creazione di tale ballerina da parte di Guess risale alla primavera del 2008 ed è pertanto anteriore alla prima commercializzazione della ballerina di Gucci in questione. Tale circostanza è stata accertata “in fatto” dalla decisione del Tribunale di New York (prodotta nel presente giudizio da controparte) ove si legge che la responsabile degli affari legali di Guess (McManus) approvò il suddetto tessuto logato con i cuori “*il 5 maggio 2008, molti mesi prima che Gucci lanciasse una versione del suo tessuto logato con cuori negli angoli*” (cfr. pag. 18 del doc. n. 60 di Gucci, nota n. 62).

Guess ha, inoltre, prodotto in causa una sua borsa, risalente al 2007 (di cui si è già detto), che reca la fodera interna con il tessuto corredato da cuoricini alternati ad altri segni tipici di Guess.

### **- Stivali**

Il confronto fra gli stivali (vedi slide 31 del doc. 59 di Gucci) evidenzia che quelli di Guess raffigurati a pag. 14 e 27 dell’atto di citazione, rispettivamente sub lett. i) e g), ed a pag. 17 del doc. n. 5 di Gucci, sono di montone con suola “a zeppa” al pari di quelli di Gucci.

Deve tuttavia rilevarsi come sia il modello di stivale, sia la zeppa, sia l’“utilizzo della pelle scamosciata o “logata” sono elementi molto diffusi che hanno costituito il *trend* della stagione nella quale Gucci e Guess è “uscite” sul mercato (vedi docc. nn. 40 e 40-bis di Guess, ove le più importanti case di moda presentavano nelle loro collezioni proprio questa tipologia di stivali; così gli stivali di Coach, Bally, Dior, Penny Black, Cesare Paciotti, Celine, Café Noir).

I due modelli a confronto presentano comunque rilevanti differenze che valgono ad escluderne la confondibilità, soprattutto nel contesto sopra descritto: gli stivali di Guess non





presentano il nastro “verde-rosso-verde”, recando, invece, il marchio denominativo “Guess”; anche i pellami, i colori, la bordatura del montone sono diversi.

E’ vero, poi, che manca agli atti una valida prova circa la data di immissione sul mercato di tali stivali da parte di Gucci: infatti, nel doc. n. 5 l’attrice indica con aggiunta a mano sotto al suo stivale la scritta “FW 2005-2006”; nel suo doc. n. 36, invece, il catalogo relativo agli stivali in questione non reca una data stampata leggibile.

Può, quindi, essere condiviso il rilievo di parte convenuta secondo cui manca agli atti la prova sia della data di creazione, sia di quella di prima commercializzazione dello stivale di Gucci, il quale ben può essere contestuale a quello di Guess ed a quelli, del tutto simili, delle altre case di moda che in quella stagione hanno proposto, seguendo il *trend*, tale modello (cfr. docc. nn. 40 e 40bis di Guess).

#### **- Sandali**

Risulta innanzitutto fondata l’eccezione di parte convenuta circa l’omessa prova della commercializzazione in Italia dei sandali a tessuto floreale. Al contrario, è risultato in causa che i sandali a tessuto floreale di Guess raffigurati a pag. 22 dell’atto di citazione ed a pag. 18 del doc. n. 5 di Gucci, non sono mai stati commercializzati in Italia (cfr. doc. n. 17 di Guess e conferma da parte dei testimoni del capitolo n. 4 di Guess).

E’ vero poi che i modelli e il tessuto floreale sono completamente diversi fra loro.

Il sandalo di Guess raffigurato a pag. 21 del doc. n. 5 di controparte non ha nulla a che vedere con quello di Gucci con esso posto a raffronto.

Si tratta, infatti, di modelli di calzature molto diversi (quello di Gucci è aperto sul tallone, quello di Guess è chiuso; le strisce di pelle si intrecciano in modo diverso e sono di dimensioni differenti; le borchie sono piccole, rotonde ed argentate per Guess, grandi, bombate e dorate per Gucci).

Tali differenze appaiono significative e sufficienti in un settore in cui le similitudini fra tipologie di calzature "di moda" sono abituali, traendo tutti ispirazione dalle linee di tendenza del mercato, cosicché le caratterizzazioni possibili sono di dettaglio: tali caratterizzazioni persistono nel caso di specie.



Parimenti da condividere è il rilievo di parte convenuta secondo cui le borchie sono elementi ornamentali notoriamente utilizzati da decenni nelle calzature e nella pelletteria in genere (cfr. docc. nn. 43 e 65 di Guess).

### **8.5 PORTACHIAVI IN METALLO**

Si deve a tale riguardo escludere decisamente qualsiasi addebito di imitazione o semplice ispirazione dei prodotti di Guess rispetto a quelli di Gucci. Non vi è infatti alcuna significativa corrispondenza, trattandosi di soggetti, modalità espressive, soluzioni decorative e tecniche ampiamente diffusi sul mercato da decenni, come dimostrato, oltre che da nozioni di comune esperienza, dalla produzione di Guess sub doc. n. 65.

E' poi esatto il rilievo che nel suo doc. n. 5, Gucci appone sotto la fotografia dei suoi portachiaavi la data "SS 2006" e sotto la fotografia dei prodotti di Guess qui in contestazione la data "FW 2006-2007". Pertanto, secondo la tempistica di creazione dei prodotti di Guess riferita dai testi, la creazione di tali portachiaavi da parte di Guess dovrebbe risalire all'autunno del 2005 e, quindi, essere anteriore alla immissione sul mercato dei suddetti portachiaavi di Gucci. In ogni caso, secondo le stesse indicazioni di Gucci le due produzioni sarebbero contemporanee. Risultano comunque assorbenti i rilievi già svolti circa la non corrispondenza dei prodotti dell'una parte rispetto all'altra.

### **8.6 GIOIELLERIA**

#### **- Anelli**

Gli addebiti di Gucci investono in primo luogo l'anello di Guess raffigurato a pag. 27 lett. f) dell'atto di citazione ed a pag. 31 del doc. n. 5 di Gucci (vedi anche slide 28 del doc. 59 di Gucci).

Secondo il doc. n. 49-bis di Guess, confermato dalle testimonianze sul capitolo n. 13 di Guess, Gucci non ha provato in causa la commercializzazione da parte di Guess di tale anello sul territorio italiano. In ogni caso, si osserva che trattasi di anelli con la classica "montatura a giorno", del tutto comune nel settore della gioielleria e da sempre diffusa ed utilizzata (cfr. doc. n. 48). La stessa Guess ne ha dimostrato l'impiego da parte sua fin dal 2002 (cfr. doc. n. 49) e, quindi, da un'epoca ben anteriore al 2006, anno cui Gucci fa risalire la propria creazione. Anche la scelta della grande dimensione delle "griffe"



collocate ai quattro angoli è comune al settore della gioielleria (si pensi agli anelli Cartier e Pomellato), essendo peraltro le linee dell'anello e delle "griffe" che reggono la pietra centrale, considerate nel loro complesso, del tutto diverse nel modello Guess rispetto al modello Gucci (pietra cabochon e staffe per Gucci, pietra taglio diamante e griffe a forma di "G" per Guess).

#### **- Catenina**

Quanto alla catenina di Guess, raffigurata a pag. 32 del doc. n. 5 di Gucci, si può notare come la stessa rechi al centro la scritta "Guess" in corsivo, mentre quella di Gucci posta a raffronto ha la scritta "Gucci". A tale proposito si può rimandare a quanto già detto a proposito della fibbia delle cinture, che parimenti recava il logo delle due aziende in contesa. Inoltre la maglia della catenina, la chiusura e la grafia del corsivo sono diverse.

Si tratta, peraltro, di un modello di girocollo ampiamente utilizzato nel settore della gioielleria, ove è da lungo tempo ricorrente il modello di catenina con inserito al centro il proprio nome od altre espressioni riprodotte in carattere corsivo (Guess ha ricordato quello indossato dal personaggio di Carrie nel serial televisivo "Sex and the City", risalente al 1998 – cfr. docc. nn. 50 e 65 di Guess).

In ogni caso, è risultato in causa che la catenina di Guess è uscita sul mercato nella primavera del 2002 (cfr. doc. n. 51) e, conseguentemente, è quantomeno contemporanea alla prima immissione sul mercato della catenina di Gucci, avvenuta nella stagione "SS2002" (cfr. doc. n. 36 di Gucci).

#### **- Orologio**

Si può osservare che l'orologio di Guess, riprodotto a pag. 33 del doc. n. 5 di Gucci, non sembra risalire al 2008, come affermato dall'attrice, bensì al 2004 (cfr. doc. n. 52 di Guess) cosicché è di gran lunga anteriore a quello di Gucci del 2007 (cfr. doc. n. 36 di Gucci).

E' risolutivo il rilievo che si tratta di articoli assolutamente diversi per la cassa, il quadrante ed il cinturino: la cassa di Gucci è quadrata, mentre quella di Guess è rettangolare; il quadrante di Gucci è in tinta unita, mentre quello di Guess è pitonato; la posizione del pulsante di regolazione dell'ora è in basso nel modello di Gucci, mentre è sul lato destro nel modello di Guess; le maglie dei cinturini sono del tutto diverse ed anche il loro aggancio alla cassa dell'orologio.

In nessun caso può rilevarsi una qualsiasi similitudine fra i due modelli.



### **9. Concorrenza parassitaria**

Rimane da considerare nel suo complesso l'addebito di concorrenza parassitaria.

Si è già detto dell'esclusione della contraffazione e dell'esclusione dell'imitazione dei singoli prodotti da parte di Guess, mediante l'analitica disamina dei vari oggetti posti a confronto.

E' vero tuttavia che, secondo una costruzione recepita da tempo in dottrina ed in giurisprudenza (fin dal noto caso Motta/Alemagna, Cass. sent. 17 aprile 1962, n. 752, in cui la Corte ebbe a dire: "Deve ritenersi compresa tra gli atti di concorrenza sleale di cui al n 3 dell'art. 2598 la cosiddetta concorrenza parassitaria, laddove l'attività commerciale dell'imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o di quasi tutto quello che fa il concorrente, l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contrario alle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della concorrenza") la sommatoria di atti leciti potrebbe dar luogo anche ad un illecito, qualificato appunto in termini di concorrenza parassitaria, valutando l'attività asseritamente imitativa nel suo complesso.

E' possibile infatti che, pur non pervenendo all'imitazione dei singoli prodotti o delle singole scelte stilistiche, si possa trarre un "fil rouge" che unisca i singoli comportamenti facendo cogliere nel complesso che le scelte dell'uno si conformino di volta in volta alle iniziative e ai comportamenti imprenditoriali altrui nell'intento di trarre un oggettivo ed immeritato vantaggio competitivo, ottenuto mediante sfruttamento di risorse e risultati altrui. La giurisprudenza ormai consolidata (vedi Cass., 17 novembre 1984, n. 5852; 20 luglio 2004, n. 13423), anche della corti di merito (Tribunale di Milano, 2 maggio 2010, riguardante una serie di lampade; Tribunale di Milano 23 febbraio 2010, riguardante ponti sollevatori; Tribunale di Milano, 2 luglio 2012, per una serie di arredi) ha ritenuto l'illiceità del comportamento di colui che imita, anche ove tale imitazione non presenti i requisiti per rientrare nell'ambito di cui alle previsioni dell'art. 2598 nn. 1 e 2 cod. civ., censurando la condotta come atto contrario ai principi della correttezza professionale e al canone generale di correttezza di cui all'art. 41 Cost..

Con riferimento al settore della moda deve rilevarsi che lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui si connota tanto più come parassitario in un settore - quale



appunto quello della moda - ove la creatività, l'innovazione, l'originalità appaiono essenziali, non potendosi definire semplici requisiti per la protezione, ma elementi connaturati all'intrinseca essenza della fattispecie. Il concorrente si avvantaggia così in termini di economia di tempo, di studio e valutazione delle tendenze di mercato, di costi e di sforzi creativi. Il contraffattore arriva con il prodotto sul mercato rapidamente, senza procedere ad un'elaborazione in autonomia, ma sfruttando la conoscenza da altri acquisita in anni e anni di attività. Un simile fenomeno può essere altresì inquadrato nella ricordata previsione di cui all'art. 2 dell'art. 2598 cod. civ., in presenza di atti indubbiamente caratterizzati dall'intento di agganciamento rispetto alla notorietà altrui.

Ritiene tuttavia il Collegio nel caso di specie, valutati nel dettaglio tutti i numerosi casi indicati dalla difesa Gucci e valutata anche la fattispecie nel suo complesso, non possa pervenirsi ad affermare che le scelte stilistiche di Guess si siano ispirate ed allineate a quelle attuate da Gucci in modo originale e creativo. Sembra piuttosto che entrambe le *maison* abbiano seguito le tendenze della moda con riferimento ad alcune particolari scelte, restando comunque entrambe fedeli alle proprie peculiari caratterizzazioni.

#### **10. La responsabilità di Zappos.com Inc.**

Pur avendo questo Collegio ritenuto l'idoneità dell'acquisto effettuato tramite Zappos.com a fondare la giurisdizione e la legittimazione passiva di Zappos.com, tuttavia si deve ritenere che gli addebiti mossi nei confronti della stessa si sono infine sostanziati nell'isolato episodio dell'acquisto di due paia di scarpe, peraltro con le peculiari modalità di cui già sopra si è detto.

Si è trattato certamente di un episodio isolato, vista la politica genericamente attuata da Zappos per le proprie vendite online, non idoneo a costituire autonoma fonte di responsabilità e di obblighi risarcitori a carico di Zappos.com.

#### **11. Conclusioni**

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, Il Collegio ritiene pertanto di rigettare tutte le domande proposte da Guccio Gucci SpA e Luxury Goods Italia SpA nei confronti di Guess? Inc., Guess Italia Srl, e Zappos.com Inc..



Quanto alle domande riconvenzionali formulate da Guess, si deve considerare che delle molteplici domande di nullità dei marchi in titolarità dell'attrice, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda riguardante la nullità dei marchi di seguito indicati:

- marchio italiano n. 1057601, depositato il 4 luglio 2007, registrato il 27 agosto 2007 e marchio internazionale n. 940491 del 27 agosto 2007, esteso alla Comunità Europea



- marchio italiano n. 1057600, depositato il 4 luglio 2007 e registrato il 27 agosto 2007 e marchio internazionale n. 940490 del 27 agosto 2007, esteso alla Comunità Europea



- marchio italiano n. 971291, depositato il 25 maggio 2005, registrato il 6 luglio 2005, marchio comunitario n. 4462735, depositato il 23 maggio 2005, registrato il 5 maggio 2006 e marchio comunitario n. 5172218, depositato il 16 giugno 2006, registrato il 4 febbraio 2008



Per le ragioni sopra esposte in relazione a ciascuno dei marchi indicati.

Rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalle convenute, sia per la declaratoria di decadenza di tutti i marchi in titolarità di Gucci, elencati nelle conclusioni di parte convenuta, sia per la declaratoria di decadenza del marchio italiano no. 331121, per difetto di utilizzazione.

L'esito complessivo della lite, l'incertezza e la complessità della fattispecie controversa, inducono questo Collegio a disporre la totale compensazione fra parti delle spese processuali.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti:





1) rigetta tutte le domande proposte da Guccio Gucci SpA e Luxury Goods Italia SpA nei confronti di Guess? Inc., Guess Italia S.r.l. e Zappos.com Inc.;

accogliendo parzialmente le domande riconvenzionali di Guess?Inc. e Guess Italia, dichiara la nullità dei marchi in titolarità di parte attrice di seguito elencati:

- marchio italiano n. 1057601, depositato il 4 luglio 2007, registrato il 27 agosto 2007 e marchio internazionale n. 940491 del 27 agosto 2007, esteso alla Comunità Europea



- marchio italiano n. 1057600, depositato il 4 luglio 2007 e registrato il 27 agosto 2007 e marchio internazionale n. 940490 del 27 agosto 2007, esteso alla Comunità Europea



- marchio italiano n. 971291, depositato il 25 maggio 2005, registrato il 6 luglio 2005, marchio comunitario n. 4462735, depositato il 23 maggio 2005, registrato il 5 maggio 2006 e marchio comunitario n. 5172218, depositato il 16 giugno 2006, registrato il 4 febbraio 2008



2) rigetta le altre domande riconvenzionali proposte dalle convenute;

3) dispone la compensazione integrale delle spese processuali fra tutte le parti in causa;

4) manda alla cancelleria di dare comunicazione della presente sentenza all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2013.

Il Presidente estensore

*dott. Marina Tavassi*

