



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott. Umberto SCOTTI

PRESIDENTE

Dott. Edoardo DI CAPUA

GIUDICE REL.

Dott. Luca MARTINAT

GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **5324/2015 R.G.**

promossa da:

S. S.R.L. (già S. S.A.S)

-PARTE ATTRICE-

contro:

CO. TECNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dr.
F. G.,

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: **concorrenza sleale per imitazione servile;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte attrice (a verbale di udienza in data 16.12.2015, in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. datata 10.09.2015, in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. datata 13.10.2015 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. datata 29.10.2015):

“Voglia il l’Ill.mo Giudice Adito,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN VIA PRINCIPALE

Accertare che il comportamento illecito descritto in atti posto in essere dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. integra la fattispecie della concorrenza sleale di cui all’art. 2598, n. 1, c.c. nei confronti di parte attrice, per tutte le causali di cui in narrativa e per l’effetto

inibire alla società convenuta dal persistere dal suddetto comportamento illecito, all’uopo ordinando alla società CO. TECNOSERVICE S.R.L. di cessare la produzione e/o la commercializzazione e/o l’offerta in vendita e/o la promozione e/o comunque l’utilizzo delle pensiline de quibus e/o la cui commercializzazione costituisca atto di concorrenza sleale a danno di parte attrice e

ordinare alla convenuta di ritirare dal mercato quelle già commercializzate nonché i relativi cataloghi e materiali promozionali;

disporre la distruzione a cura e spese della convenuta delle pensiline de quibus nonché i relativi cataloghi e materiali promozionali e comunque l’eliminazione di qualsiasi riferimento alle pensiline medesime sul sito internet della CO. TECNOSERVICE;

fissare una penale, dell’importo di Euro 5.000,00 o altro ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di tale ordine di inibitoria nonché Euro 2.500,00 per ogni metro lineare di copertura ombreggiante commercializzata e/o esposta e/o pubblicizzata e/o offerta in vendita (tanto in via diretta quanto in via indiretta) in violazione di tale inibitoria e dell’emananda sentenza;

condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore della società attrice nella misura di Euro 500.000,00 o nella maggiore e/o minore S.a determinata di giustizia, anche in via equitativa e/o per il tramite di apposita CTU, se del caso anche contabile;

disporre che l’intestazione ed il dispositivo dell’emananda sentenza a caratteri doppi del normale e su due colonne siano pubblicati a cura dell’attrice ed a spese della convenuta, disponendo che la ricevuta dei rispettivi pagamenti costituisca titolo esecutivo per il recupero delle S.e spese, sul periodico “La Repubblica”, nonché su altro periodico a tiratura regionale nell’ambito della regione Umbria, nonché l’applicazione di una targa di riconoscimento recante la denominazione S. su ogni pensilina contraffatta ed illegittimamente venduta da CO. TECNOSERVICE.

Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre Iva, C.P.A. e rimborso forfetario in ragione del 15 % come previsto per legge.”

“Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. datata 13.10.2015 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. datata 29.10.2015.”

Per la parte convenuta (a verbale di udienza in data 16.12.2015, in comparsa di costituzione e risposta, in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. datata 12.10.2015 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. datata 02.11.2015):

“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejets,

IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO

- Dichiarare improponibili, improcedibili e comunque inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino n.350/2013 depositata in cancelleria il 19 febbraio 2013.

NEL MERITO

-Respingere le domande tutte proposte dall'attrice bei confronti della convenuta in quanto inammissibili, indimostrate ed infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e sotto ogni profilo soggettivo ed oggettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ivi compresi quelli della fase cautelare.”

“Insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. datata 12.10.2015 ed in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. datata 02.11.2015.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Con atto di citazione datato 24.02.2015 ritualmente notificato in data 28.02.2015, la società S. S.R.L. (già S. S.A.S.), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. M. Gennaro, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società CO. TECNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.2. In data 08.07.2015 si è costituita la parte convenuta la società CO. TECNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dr. F. G., depositando comparsa di costituzione e risposta eccependo, in via pregiudiziale, la improponibilità, improcedibilità e comunque inammissibilità di tutte le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino n.350/2013 depositata in cancelleria il 19 febbraio 2013.

Nel merito, la parte convenuta ha contestato le allegazioni e le domande di controparte rilevando, in particolare:

- l'insussistenza dell'imitazione servile, stante la carenza di originalità e di capacità distintiva delle pensiline S. ed il carattere funzionale della loro forma;
- la presenza di numerose differenze tra la pensilina S. e quella CO. TECNOSERVICE idonee a scongiurare ogni rischio di confusione tra i due prodotti;
- in ogni caso, la carenza di dolo e colpa nel comportamento di CO. TECNOSERVICE S.R.L., con conseguente assenza di un presupposto indefettibile per giungere alla richiesta condanna di risarcimento;
- l'insussistenza di ogni principio di prova in ordine all'enorme danno (500.000,00 euro) richiesto da S. S.R.L.

1.3. All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.4. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 23.11.2015, sciogliendo la predetta riserva,

- non ha ammesso le prove orali dedotte dalla parti in materia diretta e contraria nelle rispettive memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c., in quanto inammissibili e/o irrilevanti;

- ha ritenuto irrilevanti gli ordini di esibizione ex artt. 121 c.p.i. e 210 c.p.c. nonché le CTU richieste dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 13.10.2015, così come anche la CTU richiesta dalla parte convenuta a verbale dell'udienza sopra indicata, tenuto conto:

- dell'eccezione pregiudiziale proposta dalla convenuta (tenuto conto che la decisione su di essa potrebbe definire il giudizio, ai sensi dell'art. 187 c.p.c.);
- delle sentenze prodotte dalle relative a precedenti giudizi in cui è stata parte la S. SRL, vertenti su analogo oggetto e che su molte questioni assumono rilevanza di precedenti specifici;
- delle relative CTU prodotte dalle parti espletate nei predetti giudizi (tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento civile; infatti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata nel processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa: Cass. civile, sez. trib., 14 novembre 2012, n. 19859; Cass. civile, sez. III, 02 luglio 2010, n. 15714; Cass. civile, sez. trib., 06 febbraio 2009, n. 2904; Cass. civile, sez. lav., 05 dicembre 2008, n. 28855; Cass. civile, sez. II, 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585; Cass. civile, sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2001, n. 5682; Cass. civile, sez. I, 04 gennaio 2000, n. 8; Cass. civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585; Cass. civile, sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623; Cass. civile, sez. I, 10 gennaio 1981, n. 218; Cass. civile, sez. I, 08 gennaio 1979, n. 66);
- più in generale, della documentazione prodotta dalle parti;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni.

1.5. Infine, all'udienza in data 16.12.2015 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la

decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c..

1.6. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio in data 18.03.2016, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c.

2. Sulla composizione del Tribunale.

2.1. In via preliminare, va rilevato che la causa rientra tra quelle che l'art. 50 *bis* c.p.c. (introdotto dall'art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale e, precisamente, nell'ipotesi prevista dal n. 3) del citato articolo, trattandosi di causa devoluta alle sezione specializzata in materia di impresa.

2.2. Pertanto, la presente causa dev'essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale.

3. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

3.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice S. S.R.L. ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..

L'istanza non può trovare accoglimento.

§ Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 23.11.2015, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 13.10.2016 risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il capo 1) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 2) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 3) su circostanza in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 4) su circostanza in parte generica, in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 5) su circostanza in parte generica, in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 6) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 7) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;

- il capo 8) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 9) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 10) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 11) su circostanza in parte documentale ed in parte irrilevante;
- il capo 12) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 13) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 14) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 15) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 16) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 17) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 18) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 19) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 20) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 21) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 22) su circostanza non specificamente contestata da controparte ex art. 115, 1° comma, c.p.c.;
- il capo 23) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 24) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 25) su circostanza valutativa, in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 26) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 27) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 28) su circostanza non specificamente contestata da controparte ex art. 115, 1° comma, c.p.c.;
- il capo 29) su circostanza non specificamente contestata da controparte ex art. 115, 1° comma, c.p.c. ed in parte documentale;
- il capo 30) su circostanza valutativa;
- il capo 31) su circostanza valutativa;
- il capo 32) su circostanza valutativa;
- il capo 33) su circostanza valutativa;
- il capo 34) su circostanza valutativa, in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 35) su circostanza non specificamente contestata da controparte ex art. 115, 1° comma, c.p.c.;

- il capo 36) su circostanza non specificamente contestata da controparte ex art. 115, 1° comma, c.p.c.;
- il capo 37) su circostanza valutativa;
- il capo 38) su circostanza valutativa;
- il capo 39) su circostanza valutativa;
- il capo 40) su circostanza valutativa;
- il capo 41) su circostanza valutativa;
- il capo 42) su circostanza valutativa, in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 43) su circostanza valutativa;
- il capo 44) su circostanza valutativa;
- il capo 45) su circostanza valutativa;
- il capo 46) su circostanza valutativa;
- il capo 47) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 48) su circostanza valutativa ed in parte generica;
- il capo 49) su circostanza valutativa;
- il capo 50) su circostanza valutativa;
- il capo 51) su circostanza valutativa;
- il capo 52) su circostanza valutativa;
- il capo 53) su circostanza valutativa, in parte generica ed in parte irrilevante;
- il capo 54) su circostanza valutativa;
- il capo 55) su circostanza valutativa;
- il capo 56) su circostanza valutativa;

§ Risultano poi irrilevanti gli ordini di esibizione ex artt. 121 c.p.i. e 210 c.p.c. nonché le CTU richieste dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 13.10.2015, così come anche la CTU richiesta dalla parte convenuta a verbale dell'udienza sopra indicata, tenuto conto:

- delle sentenze prodotte dalle relative a precedenti giudizi in cui è stata parte la S. SRL, vertenti su analogo oggetto e che su molte questioni assumono rilevanza di precedenti specifici;
- delle relative CTU prodotte dalle parti espletate nei predetti giudizi (tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto

di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento civile; infatti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata nel processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa: Cass. civile, sez. trib., 14 novembre 2012, n. 19859; Cass. civile, sez. III, 02 luglio 2010, n. 15714; Cass. civile, sez. trib., 06 febbraio 2009, n. 2904; Cass. civile, sez. lav., 05 dicembre 2008, n. 28855; Cass. civile, sez. II, 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585; Cass. civile, sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2001, n. 5682; Cass. civile, sez. I, 04 gennaio 2000, n. 8; Cass. civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585; Cass. civile, sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623; Cass. civile, sez. I, 10 gennaio 1981, n. 218; Cass. civile, sez. I, 08 gennaio 1979, n. 66);

- più in generale, della documentazione prodotta dalle parti;
- infine, dei rilievi che saranno svolti *infra*, trattando del merito.

§ Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte da parte attrice in materia contraria, non essendo ammesse le prove in materia diretta di controparte.

3.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..

L'istanza non può trovare accoglimento.

Invero, nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. datata 12.10.2015 la parte convenuta non ha formulato alcuna istanza istruttoria.

Invece, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, la prova per testi dedotta dalla parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c. datata 2.11.2015 risulta inammissibile, essendo stata depositata successivamente alla scadenza del secondo termine perentorio concesso ai sensi dell'art. 183, 2° c.p.c. e non assumendo rilevanza quale prova contraria, non essendo state ammesse le predette prove in materia diretta di controparte.

4. Sull'eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L. di improponibilità, improcedibilità e comunque inammissibilità di tutte le domande attrici.

4.1. Come si è accennato, la parte convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L. ha eccepito, in via preliminare, la improponibilità, improcedibilità e comunque inammissibilità di tutte le domande attrici, stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 350/2013 depositata in cancelleria il 19 febbraio 2013.

4.2. La parte attrice ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità della suddetta eccezione, essendosi la parte convenuta costituita in Cancelleria soltanto in data 08.07.2015 e, dunque, tardivamente, perché a meno di venti giorni rispetto all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione al 06.07.2015.

In effetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167 art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 20 aprile 2009 n. 2989 in *Il Caso.it* on line, sez. I, documento 1936/2009 sul sito www.ilcaso.it; Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297 in *Il Foro Padano* 2009 n. 1, I, pag. 122, in *Il Caso.it* on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it ed in *Giuraemilia* UTET Giuridica sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento n. 42/2008).

Senonché, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, tanto il giudicato esterno quanto il giudicato interno sono rivelabili d'ufficio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. trib., 18 dicembre 2013, n. 28247; Cass. civile, sez. I, 12 luglio 2013, n. 17261; Cass. civile, sez. III, 06 settembre 2012, n. 14939; Cass. civile, sez. trib., 30 dicembre 2011, n. 30780; Cass. civile, sez. VI, 06 giugno 2011, n. 12159; Cass. civile, sez. II, 19 novembre 2010, n. 23515; Cass. civile, sez. III, 16 marzo 2010, n. 6326; Cass. civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5360; Cass. civile, Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. civile, Sezioni Unite, 25 maggio 2001, n. 226).

Ciò chiarito, la predetta eccezione non risulta fondata.

4.3. Invero, a sostegno della suddetta eccezione, la parte convenuta ha dedotto:

- che nell'anno 2008 la S. S.R.L promuoveva davanti al Tribunale di Torino il giudizio nei confronti della società CO.M.F.A. S.R.L., avente il medesimo *petitum* e la medesima *causa petendi* della presenta causa (doc. 2 della parte convenuta);

- che detto giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Torino n. 6274/2011, favorevole alla S. S.R.L. (doc. 3 della parte convenuta);
- che, peraltro, la Corte d'Appello di Torino, adita dalla CO.M.F.A. S.R.L., con sentenza n. 350/2013, ormai passata in giudicato, accoglieva la domanda proposta dalla parte appellante, respingendo le domande della S. S.R.L. (doc. 5 della parte convenuta);
- che durante la pendenza del giudizio di appello tra la S. S.R.L. e la CO.M.F.A. S.R.L., quest'ultima, con contratto datato 23.03.2013, concedeva in affitto il ramo della propria azienda avente ad oggetto, tra l'altro, la fabbricazione di pensiline, alla CO. TECNOSERVICE S.R.L. (doc. 8 della parte convenuta);
- che, pertanto, la CO. TECNOSERVICE S.R.L., al momento della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Torino n.350/2013, era "avente causa" della CO.M.F.A. S.R.L., con conseguente estensione all'attuale parte convenuta dell'efficacia della sentenza ex art.111, 4° comma, c.p.c. e del successivo giudicato dal momento che, a norma dell'art. 2909 c.c. "*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa*";
- che il contratto di affitto di azienda era stato successivamente risolto (doc. 11 della parte convenuta), ma la CO. TECNOSERVICE S.R.L. ancora oggi esercita la propria attività nell'immobile facente parte del compendio aziendale di CO.M.F.A. S.R.L. (attualmente in procedura concorsuale di fallimento) (doc. 12 della parte convenuta);
- che, inoltre, tra la società CO.M.F.A. S.R.L. e la società CO. TECNOSERVICE S.R.L. sussiste una sostanziale identità, dimostrata dal contenuto dell'atto di denuncia querela del 28.02.2012 depositata dalla S. S.R.L. nei confronti dei soci della CO.M.F.A. S.R.L. e della CO. TECNOSERVICE S.R.L. in ordine alla vendita di una pensilina ombreggiante da parte di quest'ultima, affermando che la decisione del Tribunale di Torino doveva ritenersi vincolante anche per CO. TECNOSERVICE S.R.L., dal momento che "*quest'ultima altro non è che uno schermo surrettiziamente costituito al fine di eludere dolosamente, anzitutto, il provvedimento di inibitoria di cui è destinataria la CO.M.F.A. S.R.L.*"; al fine di dimostrare tale tesi la S. S.R.L. evidenziava come i soci delle due società fossero gli stessi, l'oggetto delle società fosse il medesimo, fosse corrispondente anche la sede operativa e, ancora, come CO. TECNOSERVICE S.R.L. utilizzasse i medesimi segni distintivi di CO.M.F.A. S.R.L.;
- che, in tale prospettiva, la sentenza della Corte di Appello di Torino n.350/2013 fa stato, a maggior ragione, anche nei confronti di CO. TECNOSERVICE S.R.L..

4.4. Ora, è ben vero che la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 350/2013, datata 23.01.2013, depositata in data 19.02.2013, ormai pacificamente passata in giudicato (per il decorso del c.d. termine lungo di sei mesi dalla sua pubblicazione) aveva accolto la domanda proposta dalla parte appellante dalla CO.M.F.A. S.R.L., respingendo le domande della S. S.R.L. (cfr. doc. 5 della parte convenuta), riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino n. 6274/2011 (cfr. doc. 3 della parte convenuta).

E' ben vero che, durante la pendenza del giudizio di appello tra la S. S.R.L. e la CO.M.F.A. S.R.L., quest'ultima, con scrittura privata autenticata dal Notaio Elisabetta CARBONARI di Foligno in data 13.03.2012, rep. n. 14265/7358, registrata a Foligno in data 23.03.2012 al n. 6813, aveva concesso in affitto alla CO. TECNOSERVICE S.R.L. il ramo della propria azienda avente ad oggetto, tra l'altro, la "*fabbricazione di pensiline ombreggianti, pensiline fotovoltaiche, pensiline impermeabili e simili*" (cfr. la premessa del doc. 11 della parte convenuta).

Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, la CO. TECNOSERVICE S.R.L. non può essere qualificata "avente causa" della CO.M.F.A. S.R.L., ai sensi e per gli effetti degli artt. 111, 4° comma, c.p.c. e 2909 c.c., tenuto anche conto che il predetto contratto di affitto di azienda era stato successivamente risolto con scrittura privata autenticata dal Notaio Elisabetta CARBONARI di Foligno in data 05.03.2013, registrata a Foligno in data 03.04.2013 al n. 7172 (cfr doc. 11 della parte convenuta) e, dunque anteriormente al passaggio in giudicato della citata sentenza della Corte d'Appello di Torino.

Né rileva che la CO. TECNOSERVICE S.R.L. ancora oggi eserciti la propria attività nell'immobile facente parte del compendio aziendale di CO.M.F.A. S.R.L. (attualmente in procedura concorsuale di fallimento) (cfr doc. 12 della parte convenuta).

4.5. Infine, si deve osservare che la CO.M.F.A. S.R.L. e la CO. TECNOSERVICE S.R.L. sono due società distinte, tenuto conto che le due società hanno:

- diversa denominazione sociale ossia, rispettivamente, "CO.M.F.A. S.R.L." (cfr. doc. 69 della parte attrice) e "CO. TECNOSERVICE S.R.L." (cfr. doc. 70 della parte attrice);
- partite Iva differenti, recando la CO.M.F.A. S.R.L. il n. 01664590542 (cfr. doc. 69 della parte attrice) e la CO. TECNOSERVICE S.R.L. il n. 03115890547 (cfr. doc. 70 della parte attrice);

- sedi legali distinte, avendo la CO.M.F.A. S.R.L. sede legale in Cannara, Via Intorno Fosso snc (cfr. doc. 69 della parte attrice) e la CO. TECNOSERVICE S.R.L. sede legale in Foligno, Via delle Regioni n. 7 (cfr. doc. 70 della parte attrice);
- soci differenti (cfr. docc. 69 e 70 della parte attrice).
- diversa data di costituzione, in quanto la CO. TECNOSERVICE S.R.L. è stata costituita in data 08.07.1987 (cfr. doc. 69 della parte attrice), mentre la CO. TECNOSERVICE S.R.L. è stata costituita in data 15.12.2009 (cfr. doc. 70 della parte attrice).

Come si è detto in precedenza, secondo la parte convenuta, la sostanziale identità tra la società CO.M.F.A. S.R.L. e la società CO. TECNOSERVICE S.R.L. sarebbe dimostrata dal contenuto dell'atto di denuncia querela del 28.02.2012 depositata dalla S. S.R.L. nei confronti dei soci delle due predette società in ordine alla vendita di una pensilina ombreggiante da parte di quest'ultima, dove si affermerebbe che la decisione del Tribunale di Torino doveva ritenersi vincolante anche per CO. TECNOSERVICE S.R.L., dal momento che *“quest'ultima altro non è che uno schermo surrettiziamente costituito al fine di eludere dolosamente, anzitutto, il provvedimento di inibitoria di cui è destinataria la CO.M.F.A. S.R.L.”*; al fine di dimostrare tale tesi la S. S.R.L. avrebbe evidenziato come i soci delle due società fossero gli stessi, l'oggetto delle società fosse il medesimo, fosse corrispondente anche la sede operativa e, ancora, come CO. TECNOSERVICE S.R.L. utilizzasse i medesimi segni distintivi di CO.M.F.A. S.R.L.

L'assunto risulta irrilevante, atteso che l'identità o meno tra le due società non può certo dipendere dall'affermazione della S. S.R.L.

Inoltre, si deve osservare che il documento “denuncia querela depositata da S. S.R.L.” indicato a pag. 23 della comparsa di costituzione e risposta, identificato con il n. 7), non risulta essere stato in realtà prodotto, essendovi invece la copia del decreto di rinvio a giudizio emesso dal Tribunale di Perugia nei confronti dei legali rappresentanti della sola CO.M.F.A. S.R.L.

5. Sulla domanda proposta dalla parte attrice S. S.R.L. di accertamento della concorrenza sleale posta in essere dalla parte convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L., ai sensi dell'art. 2598, n. 1), c.c.

5.1. Come si è detto, la parte attrice ha innanzitutto chiesto, nel merito, di accertare che il comportamento illecito descritto in atti posto in essere dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. integra la fattispecie della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c. nei confronti di parte attrice, per tutte le causali di cui in atto di citazione.

La suddetta domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.

5.2. Invero, nel proprio atto di citazione la parte attrice ha dedotto:

- che la S. S.R.L. è una società *leader* nel campo della progettazione, della realizzazione, della commercializzazione e dell'installazione di strutture metalliche a pensilina modulare, atte a proteggere i veicoli in sosta in aree di parcheggio dal sole e da ulteriori agenti atmosferici aggressivi (quali per esempio la grandine);
- che sin dal 1987 la S. S.R.L. aveva progettato, realizzato e commercializzato, una particolare pensilina ombreggiante dalla peculiare forma ad "ala di gabbiano" (docc. 1, 2, 3);
- che detta pensilina, prodotta e commercializzata dalla S. S.R.L. sin dal 1987 dalla particolare forma ad "Ala di Gabbiano", comprendeva e tuttora comprende una struttura portante formata da pali tubolari sostanzialmente conici, incurvati in modo tale da presentare una parte di base lineare, sostanzialmente verticale, finalizzata al fissaggio rispetto al terreno e che, tramite una parte intermedia incurvata, si raccorda con una parte a sbalzo presentante, allorché in opera, una inclinazione rispetto all'orizzontale (docc. 4, 5, 6); la forma del palo sostanzialmente conico dalla caratteristica curvatura della pensilina S. S.R.L. era rimasta invariata dall'inizio della sua produzione e commercializzazione sino ad oggi;
- che detta pensilina, mai mutata nel tempo e dal design più che mai attuale anche ai giorni d'oggi, finalizzata alla protezione delle auto in sosta dalle radiazioni solari e dagli agenti atmosferici, comprendeva una copertura ombreggiante permeabile;
- che la pensilina S. S.R.L. veniva realizzata mediante almeno due di detti pali curvi, collegati rigidamente tra di loro con traversi tubolari tramite mezzi di congiunzione comprendenti staffe e collari del tipo omega, con o senza morsetto, ottenendo in questo modo una struttura di copertura ombreggiante continua, a moduli comprendenti coppie di pali adiacenti;
- che detta struttura portante sopportava e tuttora sopporta un telo permeabile sintetico, provvisto di fori perimetrali anellati al fine di consentire il passaggio di una fune per legare detto telo rispetto alla struttura;

- che la struttura era ed è tuttora di facile messa in opera, mediante assemblaggio dei componenti secondo uno schema costruttivo elementare e ripetitivo: la pensilina originale S. S.R.L. ad “Ala di Gabbiano” è un prodotto industriale di *design*, previsto per la sua diffusione capillare in grandi quantità, a costi contenuti; a tal proposito si riproducono a pag. 3 atto di citazione il profilo della pensilina S. (figura 2) e una vista d’insieme della pensilina (figura 3);
- che all’ultimo trimestre del 1987 risale una consistente fornitura della pensilina S. S.R.L. ad “ala di gabbiano” in favore della società AUTOGRILL S.p.a., come da ordinazione n. 39189 del 29.09.1987 e successive fatture fatt. n. 04 del 28.12.1987 (acconto) e n. 01 del 25.01.1988 (docc. 7, 8, 9, 10);
- che detta fornitura si concretizzava nell’installazione di numerose pensiline ombreggianti S. ad “Ala di Gabbiano” nei seguenti siti della società AUTOGRILL S.p.a., lungo le seguenti Autostrade Italiane: A12 Magra Est; A21 Stradella Sud; A14 Bevano Ovest; A22 Adige Brennero Ovest; A4 Novara Nord; A4 Novara Sud; A14 Montefeltro Est; A2 Frascati Est; A2 Frascati Ovest; A4 Scaligera Nord; A4 Scaligera Sud; A1 Badia al Pino Ovest, A14 Torre Cerrano; A1 Secchia Ovest; A1 Montepulciano Est; A1 Montepulciano Ovest; A2 Teano Est; A1 Feronia Est; A1 Feronia Ovest; A1 Arda Est; A1 Arda Ovest, come da specifica allegata al summenzionato ordine n. 39189 del 29 settembre 1987 da parte della AUTOGRILL S.p.a. del valore complessivo di Lire 255.031.200, al netto dell’IVA (doc. 8 e figura 4 b a pag. 6 dell’atto di citazione);
- che le immagini relative all’installazione presso l’Autogrill di Novara nord erano presenti sul frontespizio del primo depliant pubblicitario pieghevole realizzato dalla S. risalente al marzo 1988 (cfr. doc. 68 e figure 8 e 9 alle pagine 15 e 16 dell’atto di citazione);
- che la collocazione temporale dell’introduzione sul mercato della pensilina S. ad “Ala di Gabbiano” risultava altresì dall’incarico conferito alla ditta CARLO PARINI S.n.c. per la realizzazione, su progetto della stessa S., dello stampo (dima) per la produzione dei summenzionati pali conici, secondo le caratteristiche tecniche costruttive facenti riferimento al disegno n. 228/87, come provato dalla dichiarazione resa in data 1.03.2013 da parte della sig.ra BORGIO Pia, ex socio accomandante della medesima ditta CARLO PARINI S.n.c., dichiarazione che peraltro confermava la continuità della produzione da parte della ditta LANDINI S.a.s., con lo stesso disegno n. 228/87 - PARINI) (doc. 11 e figura 10 a pag. 17 dell’atto di citazione);

- che la pensilina S. ad “Ala di Gabbiano” era caratterizzata da originalità rispetto all’arte anteriore e, infatti:

- prima dell’introduzione delle summenzionate pensiline ad “Ala di Gabbiano”, avvenuta nel 1987, il medesimo effetto tecnico, e non estetico, di ombreggiatura veniva conseguito mediante manufatti comprendenti generalmente, come struttura portante, due componenti separate e, in particolare, una componente a trave, fissata a sbalzo rispetto ad una componente a pilastro, la quale era a sua volta fissata rispetto al terreno, nonché un mezzo di copertura, realizzando così una struttura pensile;
- dette componenti di struttura portante risultavano inoltre, talvolta, tra loro collegate a mezzo di longherine trasversali, su cui veniva poggiato il mezzo di copertura, ad esempio in forma di telo ombreggiante;
- tali strutture venivano primariamente utilizzate nel periodo estivo in località turistiche, in particolare sui litorali, nei lidi balneari e nelle strutture alberghiere in genere;
- al fine di ottenere tali manufatti, gli interessati erano soliti rivolgersi a fabbri e artigiani locali, i quali provvedevano alla relativa realizzazione secondo le specifiche ordinazioni;
- sono state riprodotte alcune installazioni di manufatti ombreggianti per auto in sosta, antecedenti al 1987 (cfr. le figure 11a, 11b, 11c, 11d alle pagine 19, 20 e 21 atto di citazione), e presentanti le suddette caratteristiche strutturali;
- le strutture ombreggianti esistenti sino al 1987 erano adatte alle piccole installazioni mentre risultavano inadatte all’installazione nei centri urbani delle grandi città, così come in aree industriali, di servizio, supermercati, strutture pubbliche, condomini, abitazioni private, ecc.;
- le pensiline ad “Ala di gabbiano” della S. S.R.L. presentavano dunque e tuttora presentano caratteristiche estetiche e tecniche evidentemente innovative rispetto alle pensiline presenti sino ad allora sul mercato;
- grazie a dette caratteristiche, la pensilina S. S.R.L., sin dalla sua immissione sul mercato nel 1987, si era imposta come un prodotto nuovo, originale, caratterizzato da una precisa linea stilistica;

- che la forma della pensilina S. ad “ala di gabbiano” era originale, arbitraria, capricciosa e non necessitata da esigenze tecniche e/o funzionali e, infatti:

- sulla originalità e sulla forma non tecnicamente necessitata della pensilina S. dalla particolare forma ad “ala di gabbiano” il CTU Ing. QUINTERNO, nominato nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Torino da S. contro SEIESSE, iscritto al n. 7122/2006 Rg., avente il medesimo oggetto della presente causa, aveva così concluso: “ (...) quanto attiene al già citato insieme di valori dimensionali e di distanze di montaggio dei componenti delle pensiline S., la valutazione se esso sia tecnicamente necessitato richiede qualche ulteriore considerazione. E’ assolutamente ragionevole che le dimensioni e le distanze di montaggio dei componenti delle pensiline S. siano state determinate in base a considerazioni tecnico funzionali. Tuttavia in generale la scelta degli specifici valori di tali dimensioni e distanze presenta comunque qualche margine di libertà. Ad esempio, la misura dell’estensione o sbraccio della parte a sbalzo dei pali è stata certamente determinata tenendo conto che si vogliono coprire autoveicoli e che questi presentano lunghezze comprese ad esempio fra 3,5 e 5,5, metri. Tuttavia, la determinazione della specifica misura dello sbraccio della pensilina, ad esempio 4,5 piuttosto che 5 oppure 5,5 metri, consente comunque un grado di libertà. Pertanto se i campi o intervalli in cui ricadono le dimensioni e/o le distanze dei componenti possono essere, e in genere sono, tecnicamente e/o funzionalmente necessitati, la selezione puntuale di specifici valori di dimensioni/distanze dei vari componenti, a giudizio dello scrivente è originale e non può essere necessitata da esigenze tecniche/funzionali, né generalizzata o standardizzata” (doc. 12);
- parimenti, l’Ing. REPOSIO, nominato nella causa S.-CAPOCCIONI, pendente avanti il Tribunale di Torino, iscritta al n. 10052/2012 Rg., aveva confermato a pieno quanto già acclarato all’epoca dall’Ing. QUINTERNO, affermando che: “in primo luogo lo scrivente ritiene corretta ed appropriata l’osservazione contenuta alla pagina 26 della relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio dell’Ing. QUINTERNO (allegato 33 del fascicolo di parte attrice), in cui si sostiene che ‘è assolutamente ragionevole pensare che le dimensioni e le distanze di montaggio dei componenti delle pensiline S. siano state determinate in base a considerazioni tecnico funzionali. Tuttavia, in generale, la scelta degli specifici valori di tali dimensioni e distanze presenta comunque qualche margine di libertà...Pertanto, se i campi o intervalli in cui ricadono le dimensioni e/o distanze dei componenti possono essere, e in generale sono,

tecnicamente e/o funzionalmente necessitati, la selezione puntuale di specifici valori in tali campi o intervalli presenta in genere un minimo di arbitrarietà” (doc. 13);

- che la pensilina S. ad “Ala di Gabbiano” era caratterizzata da capacità distintiva e, infatti:

- sin dalle sue prime installazioni, la pensilina S. ad ala di gabbiano ebbe un notevole successo presso il pubblico, proprio in virtù dell’acquisizione di importanti ordini da parte della Società AUTOGRILL S.p.a., che per prima ne apprezzò la novità e l’originalità di forma, tanto da includerla nell’immagine stessa del Gruppo, installandola presso i punti di ristorazione presenti in tutte le autostrade italiane;
- la summenzionata diffusione di dette pensiline ombreggianti S. ad “Ala di Gabbiano” sulla rete autostradale nazionale aveva fornito alla S. una rilevante, diffusa e ininterrotta fonte pubblicitaria (“vetrina”), che aveva influito considerevolmente nella formazione dell’immagine della pensilina stessa, quale prodotto caratteristico della S. nell’opinione del pubblico consumatore;
- le pensiline ad ala di gabbiano, sin dalla loro immissione sul mercato, erano state apprezzate e riconosciute come provenienti dalla S. da parte del pubblico più variegato, composto da privati e da grandi imprese, italiane ed estere;
- a tal proposito, è stata prodotta copiosa documentazione (lettere di gradimento, lettere di riconoscimento e fax) a conferma di come il pubblico riconoscesse chiaramente ed immediatamente la S. quale azienda produttrice delle note e conosciute pensiline dalla particolare forma ad “ala di gabbiano”;
- tale processo di associazione mentale “prodotto-azienda” è stato nel corso degli anni ulteriormente alimentato dalla S. S.R.L. grazie alla massiccia campagna pubblicitaria diffusa anche sulle reti televisive nazionali, tra cui addirittura le reti Mediaset (docc. 15, 16 e 17);

- che la CO. TECNOSERVICE S.R.L. si occupa della produzione, dell’installazione e della commercializzazione di pensiline per la copertura ombreggiante;

- che nei primi giorni del gennaio 2012, il sig. M., legale rappresentante della S. S.R.L., mentre effettuava una ricerca via internet all’interno dei locali della S. in San Mauro T.se, si avvedeva che la società CO. TECNOSERVICE S.R.L. pubblicizzava sul proprio sito internet i pali per le pensiline ombreggianti in tutto corrispondenti ai pali prodotti e

commercializzati dalla S. S.R.L., dalla particolare ed originale forma ad “ala di gabbiano”;

- che nel Gennaio 2012 la S. S.R.L. otteneva da parte del sig. NICITA G. la cessione di una pensilina ombreggiante dallo stesso acquistata dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. (doc. 18); a tal proposito, la S. S.R.L. ha prodotto il documento di trasporto datato 09.01.2012 emesso dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. (doc. 19) e la fattura datata 23.01.2012 emessa dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. (doc. 20);

- che la predetta pensilina giungeva presso la stabilimento S. in San Mauro Torinese in data 20.01.2012 (docc. 21 e 22);

- che, in dette circostanze di tempo e di luogo, la S. S.R.L. accertava che la predetta pensilina corrispondeva in ogni sua parte alla pensilina ombreggiante prodotta e commercializzata dalla S. S.R.L. dalla particolare forma ad “ala di gabbiano”;

- che la CO. TECNOSERVICE S.R.L. riproduce pedissequamente la pensilina prodotta e commercializzata dalla S. S.R.L.;

- che la pensilina CO. TECNOSERVICE S.R.L. è infatti completamente sovrapponibile alla pensilina S. S.R.L. dalla originale forma ad “ala di gabbiano”;

- che anche le pensiline CO. TECNOSERVICE S.R.L. risultano composte da una pluralità di pali portanti allineati, conicamente rastremati e curvati in modo tale da richiamare nell’osservatore l’immagine della pensilina ad ala di gabbiano S.;

- che, ritenendo tale comportamento fortemente lesivo dei propri diritti, con lettera 27.02.2014, la società attrice, a mezzo del proprio difensore (doc. 24), diffidava la società convenuta dal proseguire la suddetta condotta e invitava la stessa a cessare immediatamente la commercializzazione e la produzione delle pensiline in tutto e per tutto sovrapponibili alle pensiline S. ad ala di gabbiano;

- che la società CO. TECNOSERVICE S.R.L. non ha mai ottemperato a quanto intimato nella diffida;

- che la società S. S.R.L. ha subito e tuttora subisce un gravissimo danno dalle azioni di concorrenza sleale per imitazione servile poste in essere dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L.

5.3. Ciò chiarito, ai sensi dell’art. 2598, n. 1), c.c., “*compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente*”.

Dunque, la citata norma qualifica come atti di concorrenza sleale una serie di condotte accomunate dalla potenzialità confusoria, idonee cioè a produrre confusione con i prodotti e le attività di un concorrente.

Tra le ipotesi previste dalla norma vi è appunto l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente, ossia l'imitazione pedissequa dell'altrui prodotto.

L'imprenditore ha quindi l'onere di differenziare la propria produzione da quella dei concorrenti nella misura in cui il prodotto imitato rappresenti il segno distintivo del concorrente, sulla scorta di alcuni presupposti chiariti dalla giurisprudenza e che qui appresso possono essere sintetizzati come segue.

Innanzitutto, l'imitazione confusoria deve avere ad oggetto la forma esterna del prodotto, appunto perché tale forma esterna è quella che al di fuori "appare" e può essere confusa (cfr. Cass. civile, sez. 1, 27.02.2004, n. 3967).

Inoltre, la giurisprudenza suole accordare la tutela prevista dall'art. 2598, 1° comma, n. 1) c.c. al prodotto di un imprenditore che non sia specificatamente protetto da un titolo di proprietà industriale, purché chi agisce invocando la fattispecie *de qua* dia prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e, precisamente:

- 1) dell'elemento oggettivo dell'efficacia individualizzante;
- 2) dell'elemento soggettivo della capacità distintiva.

5.4. Per quanto concerne, in primo luogo, l'elemento oggettivo della "efficacia individualizzante", deve ritenersi che un prodotto ne sia dotato quando gli elementi che lo compongono e lo contraddistinguono siano contemporaneamente e cumulativamente dotati del carattere della "novità" e del carattere della "forma non tecnicamente necessitata": la coesistenza di detti elementi fa sì che il prodotto di cui si invoca la tutela sia dotato dell'elemento c.d. "oggettivo" della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c.. Il carattere della "novità" degli elementi che compongono il prodotto è da valutarsi alla luce della tecnica in uso in epoca anteriore rispetto alla commercializzazione di quello di cui si chiede la tutela per imitazione servile.

Il carattere della "forma non tecnicamente necessitata" deve invece rinvenirsi nella forma arbitraria, capricciosa, nei caratteri non formali e funzionali del prodotto stesso.

La giurisprudenza in tema di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ex art. 2598, 1° comma, n. 1) c.c. riconosce tutela alle forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili e per contro nega protezione a quegli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvono ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice

effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa (cfr. in tal senso: Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G.; Cass. civile, sez. I, 12.02.2009, n. 3478; Cass. civile, sez. I, 12.02.2009, n. 3478; Cass. civile, sez. I, 17.12.2008, n. 29522; Cass. civile, sez. I, 26.11.2008, n. 28215).

Sul punto, possono richiamarsi testualmente le massime di alcune delle citate pronunce:

- *“In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto.”* (Cass. civile, sez. I, 12.02.2009, n. 3478).
- *“In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente; tale interesse, in riferimento alla commercializzazione di un gioco di società del quale non sia in discussione la libera produzione, può ritenersi, pertanto, soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, senza che abbiano, invece, rilievo gli elementi del gioco posti all'interno delle confezioni, di natura funzionale e non*

immediatamente percepibili dai consumatori.”(Cass. civile, sez. I, 19.12.2008, n. 29775).

- *“In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, sono tutelabili le sole forme esteriori dei prodotti, che siano arbitrarie, vale a dire non necessitate dalla funzione del prodotto stesso e distintive, idonee a ricollegare il prodotto ad una data impresa, non essendo invece rilevante che si tratti di forme non standardizzate ovvero non volgarizzate, vale a dire divenute caratterizzanti di quel tipo di prodotto in generale (alla stregua di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela di colonnine per la spillatura della birra a forma di serpente cobra, in quanto non sufficientemente individualizzanti).”*(Cass. civile, sez. I, 17.12.2008, n. 29522).
- *“In tema di concorrenza sleale, costituisce imitazione rilevante, ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, la riproduzione di una forma del prodotto altrui, che cada sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, dunque, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, imprimendosi nella mente dei consumatori.”* (Cass. civile, sez. I, 26.11.2008, n. 28215)

La giurisprudenza ha accuratamente sottolineato il riparto degli oneri probatori e la necessità di una prova rigorosa della capacità distintiva posseduta dalla forma del prodotto:

- *“In tema di concorrenza sleale, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere a elemento distintivo della provenienza. Quindi, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa ma in via cumulativa.”*(Tribunale Milano, Sez. specializzata PI, 06.05.2011, Banca Dati Juris Data).
- *“In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598 n. 1, c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto*

ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa. Il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto. La protezione concorrenziale, riguardando gli elementi esterni ed appariscenti, si estende, oltre che alla forma del prodotto in sé, anche - e soprattutto - alla sua confezione, nella sua funzione distintiva di collegamento dei prodotti (ivi contenuti) ad una determinata impresa.”(Tribunale Milano, Sezione specializzata PI, 14.04.2011, Banca Dati Juris Data).

- *“L’art. 2598 n. 1 c.c. tutela esclusivamente le forme che hanno efficacia individualizzante e differenziatrice del prodotto rispetto a prodotti dello stesso genere per cui non possono essere tutelati quegli aspetti formali del prodotto imitato i quali, ancorché privi di carattere funzionale e necessario, siano comunemente adottati per un certo prodotto e non abbiano invece la funzione di diversificarlo dai prodotti dello stesso genere presenti sul mercato e quindi, al tempo stesso, di identificarlo come proveniente da una determinata impresa.”(Tribunale Torino, Sezione specializzata PI, 13.06.2011, Banca Dati Juris Data).*

Pertanto, costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegare un certo prodotto a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato. Va esclusa però l’imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente) .

Dunque, affinché venga riconosciuta la tutela, attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria, contro la pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore, che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà

industriale (marchio di forma, modello di utilità) occorre che la forma del prodotto sia originale e arbitraria (e quindi elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse) e non sia necessitata tecnicamente (così evitando di attribuire in via indiretta e surrettizia monopoli sull'attività e sul prodotto).

Nel caso di specie, le pensiline S. ad “ala di gabbiano” risultano caratterizzate da una combinazione di elementi individualizzante, non tecnicamente necessitata né generalizzata o standardizzata e dotata di originalità.

Sul punto, devono innanzitutto richiamarsi le consulenze tecniche d'ufficio espletate in precedenti analoghi giudizi promossi dalla S. S.R.L., tenuto conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, il Giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento civile; infatti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata nel processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa: Cass. civile, sez. trib., 14 novembre 2012, n. 19859; Cass. civile, sez. III, 02 luglio 2010, n. 15714; Cass. civile, sez. trib., 06 febbraio 2009, n. 2904; Cass. civile, sez. lav., 05 dicembre 2008, n. 28855; Cass. civile, sez. II, 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585; Cass. civile, sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2001, n. 5682; Cass. civile, sez. I, 04 gennaio 2000, n. 8; Cass. civile, sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585; Cass. civile, sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623; Cass. civile, sez. I, 10 gennaio 1981, n. 218; Cass. civile, sez. I, 08 gennaio 1979, n. 66):

§ Il CTU Ing. QUINTERNO, nella relazione scritta datata 30.11.2008, depositata nella causa S./SEI ESSE S.R.L. presso il Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, iscritta al n. 7122/2006 R.G., (cfr. doc. 12 di parte attrice), ha riferito, in particolare, quanto segue:

- *“In altri termini, secondo lo scrivente, nonostante ciascuna di tali caratteristiche sia già stata singolarmente proposta in una pensilina ombreggiante, la loro peculiare combinazione attuata nella pensilina S. per cui è causa risulta nuova, originale e riconoscibile”* (cfr. relazione scritta a pagina 24).

- *“Lo stato della tecnica anteriore, passato in rassegna più sopra, consente di escludere immediatamente che la suddetta combinazione di caratteristiche delle pensiline S. possa essere generalizzata o standardizzata: la pensilina S. per cui è causa è obiettivamente diversa da tutte quelle precedenti che sono state prese in considerazione”* (cfr. relazione scritta alle pagine 24 e 25).
- *“E’ assolutamente ragionevole che le dimensioni e le distanze di montaggio dei componenti delle pensiline S. siano state determinate in base a considerazioni tecnico-funzionali. Tuttavia, la scelta degli specifici valori di tali dimensioni e distanze presenta comunque margine di libertà. Ad esempio, la misura dell’estensione o sbraccio della parte a sbalzo dei pali è stata certamente determinata tenendo conto che si vogliono coprire autoveicoli, e che questi presentano lunghezze comprese fra 3,5 e 5,5 metri. Tuttavia, la determinazione della specifica misura dello sbraccio della pensilina, ad esempio 4,5 piuttosto che 5 oppure 5,5 metri, consente comunque un minimo grado di libertà.”* (cfr. relazione scritta a pagina 26).

• *“In sintesi, nel caso delle pensiline S. per cui è causa la peculiare combinazione della conformazione generale dei pali, della inclinazione rispetto all’orizzontale della loro parte a sbalzo, nonché dell’insieme degli specifici valori di dimensioni/distanze dei vari componenti, a giudizio dello scrivente è originale e non può ritenersi necessitata da esigenze tecniche/funzionali, né generalizzata o standardizzata.”* (cfr. relazione scritta alle pagine 26 e 27).

- *“Le pensiline prodotte e commercializzate dalla S. S.R.L. sono caratterizzate da una combinazione di elementi individualizzante, non tecnicamente necessitata, né generalizzata o standardizzata, e dotata di originalità così da rendere tali pensiline riconoscibili rispetto a quelle secondo la tecnica anteriore: tale combinazione di elementi comprende in particolare le caratteristiche di forma dei pali di sostegno, l’inclinazione di circa 10° rispetto all’orizzontale della loro parte a sbalzo, e l’insieme degli specifici valori dimensionali dei vari componenti”* (cfr. relazione scritta a pagina 31).

§ Il CTU Ing. REPOSIO, nella relazione scritta datata 14.01.2014, depositata nella causa S./CAPOCCIONI presso il Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, iscritta al n. 10052/2012 R.G. (cfr. doc. 13 di parte attrice), ha concluso riferendo, in particolare, quanto segue:

- *“Il CTU ritiene che la pensilina ombreggiante S. di cui è causa possieda delle caratteristiche diverse da quelle anteriori, tali caratteristiche essendo adatte a renderla nuova rispetto alle anteriorità considerate”* (cfr. relazione scritta a pagina 83).
- *“Di conseguenza, lo scrivente non può che giungere alla conclusione che le caratteristiche della pensilina ombreggiante S. di cui è causa, ed in particolare le caratteristiche relative alla pendenza dello spiovente a sbalzo di detta pensilina ombreggiante S., non possano ritenersi necessitate da esigenze tecniche o funzionali”* (cfr. relazione scritta a pagina 85).

§ Il CTU Ing. CAMOLESE, nella relazione scritta depositata nella causa S./CML presso il Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, iscritta al n. 10053/2012 R.G., riportata nell'*infra* citata Sentenza n. 7553/2015, datata 04.12.2015, ha ritenuto che la forma della pensilina S. ad ala di gabbiano non sia né generalizzata né standardizzata.

In secondo luogo, devono richiamarsi le Sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in precedenti analoghi giudizi promossi dalla S. S.R.L., tenuto conto del novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale *“la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”*:

§ Nella Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 18.01.2013, nella causa S./SEI ESSE S.R.L., iscritta al n. 7122/2006 R.G. (cfr. doc. 6 della parte convenuta), è stato affermato, tra l’altro, quanto segue (cfr. pagina 8 della sentenza):

- *“Nel presente caso, non può revocarsi in dubbio, come già affermato da questa Sezione con la sentenza 7274/2011, che le pensiline S. in esame siano caratterizzate da una combinazione di elementi individualizzante, non tecnicamente necessitata, né generalizzata o standardizzata, e dotata di originalità, come riferito puntualmente nella relazione del C.T.U. ing. Quinterno. Il C.T.U. ing. Quinterno, dopo aver esaminato con attenzione le anteriorità in materia di pensiline per auto (pag. 18 e ss.), così conclude (pag. 24):*

‘La pensilina S. presenta, comunque, rispetto alla pensilina Substudio, una propria fisionomia originale individualizzante, caratterizzata invero dalla

specifica combinazione di caratteristiche di forma generale dei suoi pali, tubolari a rastremazione conica, e della caratteristica di inclinazione della loro parte a sbalzo...La loro peculiare combinazione attuata nella pensilina S. per cui è causa risulta nuova, originale e riconoscibile. Alle suddette caratteristiche si deve poi aggiungere lo specifico insieme di valori dimensionali delle varie parti componenti della pensilina S. e delle misure relative alle distanze di posizionamento di tali parti e componenti.'

- *“Il C.T.U. ha quindi affermato (pag. 24 e ss.) che lo stato della tecnica anteriore consente di escludere che la suddetta combinazione di caratteristiche delle pensiline S. possa essere generalizzata o standardizzata. In particolare, il C.T.U, in sede di valutazione delle caratteristiche della pensilina S., e in particolare dell’inclinazione della parte a sbalzo dei pali, ha stabilito (pag. 25 -26) che ‘l’inclinazione a 10° della parte a sbalzo della pensilina S. non si può ritenere strettamente necessitata da esigenze tecniche e/o funzionali’.”*
- *“Secondo il C.t.u., anche riguardo alla scelta degli specifici valori dimensionali, sono presenti alcuni margini di libertà di esecuzione e pertanto ‘la peculiare combinazione della conformazione generale dei pali, della inclinazione rispetto all’orizzontale della loro parte a sbalzo, nonché dell’insieme degli specifici valori di dimensioni/distanze dei vari componenti è originale e non può ritenersi necessitata da esigenze tecniche/funzionali, né generalizzata o standardizzata’.”*
- *“Tali conclusioni, logiche e puntualmente motivate, non criticate adeguatamente da parte convenuta e tantomeno confutate sul piano tecnico e scientifico, ben possono essere recepite dal Giudice e poste a fondamento della decisione.”*

§ Nella Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 07.11.2014, nella causa S./CAPOCCIONI, iscritta al n. 10052/2012 R.G. (cfr. doc. 25 della parte attrice), è stato affermato, tra l’altro, quanto segue (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza):

- *“9) Diversità della pensilina S. rispetto ai modelli precedenti in atti.
Una volta stabilito che la pensilina ad ala di gabbiano di parte attrice è stata immessa sul mercato prima delle pensiline di parte convenuta, occorre indagare le caratteristiche che tale pensilina evidenzia al fine di accertare se esse si mostrino diverse rispetto a quelle possedute dai modelli precedenti.*

Sulla diversità delle pensiline S. ad ala di gabbiano rispetto a modelli precedenti versati in atti il Collegio condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha spiegato che "Anche a seguito di un semplice e rapido sguardo è possibile rendersi conto che la pensilina S. è differente dalle suddette pensiline anteriori, soprattutto e in particolare per ciò che riguarda l'elemento portante, ovvero il palo" (pag. 26 della relazione peritale), "tali caratteristiche essendo adatte a renderla nuova rispetto alle anteriorità considerate" (pag. 83 della relazione peritale).

Infatti, la particolare curvatura dei pali della struttura portante delle pensiline S. risulta un dato nuovo e originale, diverso rispetto ai modelli di pensilina precedentemente prodotti, e ciò risulta facilmente visibile anche a un primo colpo d'occhio da parte dell'osservatore.

Il c.t.p. di parte convenuta ha contestato che le tipologie di pensiline esaminate possano essere considerate "alla stregua di un modello valido per tutta la realtà del territorio italiano" e "non dimostrano in alcun modo che la parte attrice sia stata la prima a realizzare pensiline ombreggianti utilizzando pali tronco conici" (pag. 2, commenti alla bozza di relazione del c.t.u. di parte convenuta), ma si tratta di un rilievo generico e infondato.

E' vero infatti che, come già delineato, grava sulla parte che agisce in contraffazione l'onere probatorio relativo ai presupposti e agli elementi costitutivi dell'imitazione servile, tuttavia quando, come nel caso, l'attrice abbia fornito prova che il proprio prodotto al momento della messa in commercio costituiva un modello differente e originale rispetto ai precedenti modelli, grava sul convenuto contestare efficacemente il fatto eccependo e provando fatti diversi.

Nel caso di specie, invece, parte convenuta non è stata in grado di provare - neppure in sede di contraddittorio tecnico - l'esistenza di pensiline analoghe o simili a quelle "ad ala di gabbiano" di S. e, di conseguenza, le considerazioni effettuate dal perito d'ufficio sono condivisibili e condivise dal Collegio.

Si deve dunque concludere sul punto affermando che le pensiline ad ala di gabbiano di S. presentano caratteristiche che le differenziano da tutti i modelli precedenti e rappresentano quindi - al momento del loro affacciarsi sul mercato - un prodotto nuovo e originale, caratterizzato da una precisa linea stilistica."

- "10) Non necessità tecnica delle caratteristiche della pensilina S..

In sede tecnica è stato poi escluso che le caratteristiche della pensilina attorea – ed in particolare la pendenza dello spiovente a sbalzo – siano in qualche modo necessitate da esigenze tecniche o funzionali.

Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti riferito sul punto che la forma della pensilina ombreggiante di S., caratterizzata da un curvatura dei pali superiore ai 90°, con il tipico andamento definito ad ala di gabbiano, costituisce una scelta stilistica ornamentale, non necessitata da esigenze tecniche o funzionali, così come non possono ritenersi necessitate da esigenze tecniche o funzionali anche le caratteristiche dello spiovente a sbalzo.

Tale giudizio tecnico, congruamente motivato e non efficacemente contrastato dal c.t.p. di parte convenuta (che, come si legge a pag. 64 della relazione peritale, ha ammesso di non avere dimostrato che le caratteristiche della pensilina S. siano indispensabili ed inderogabili per il conseguimento di un risultato tecnico e che “tutte le dissertazioni tecniche da me esposte, in particolare nella prima memoria, perdono naturalmente di ogni validità ed efficacia”) viene interamente condiviso e fatto proprio dal Collegio.”

§ Infine, nella Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G., è stato affermato, tra l'altro, quanto segue:

- *“Come rilevato dal CTU ing. Camolese le caratteristiche strutturali di questa pensilina che contribuiscono in modo decisivo a conferirle una forma individuale, tale cioè da renderla “a colpo d’occhio” differente da altri prodotti di tipologia simile presenti sul mercato, sono costituite dalla particolare forma ed inclinazione verso l’alto dei pali che compongono la struttura.”*
- *“Tali elementi, in particolare, assolvono funzioni esclusivamente estetiche e non funzionali, come rilevato al CTU che, sul punto, rispondendo alle obiezioni del CT di parte CML ha rilevato : ‘ ...le caratteristiche strutturali della pensilina S. ad ala di gabbiano non siano dettate da necessità di tipo tecnico o funzionale, in quanto non è stato dimostrato che la forma e le caratteristiche della pensilina ombreggiante S. ... siano indispensabili o inderogabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico ... in particolare non concorda il CTU con il CT CML sul fatto che l’inclinazione della parte a sbalzo assolve una funzione tecnica in quanto “agevola la introduzione del veicolo e non incute timore di urti contro di essa, se orizzontale” in quanto per assolvere*

a questa funzione sarebbe sufficiente aumentare l'altezza dei pali indifferente dall'inclinazione della parte a sbalzo ... Né concorda il CTU sul fatto che la parte a sbalzo sia inclinata in modo che lo sia anche il telo e quindi si eviti il ristagno e scarichi in automatico l'acqua, come fanno le falde inclinate di un tetto. Ciò perché il telo della pensilina ad ala di gabbiano S. è permeabile e quindi l'acqua non può ristagnarsi in misura tale da generare il problema di cui sopra ... al CTU infine non è chiaro perché – come afferma il CT CML – tante la formazione in un unico pezzo dei pali, risulta naturale inclinare in tale modo e in tal direzione (verso l'alto), per non andare a complicare l'operazione di piegatura inclinata. Suppone il CTU che non esistano problemi tecnici insormontabili nel realizzare un palo come quello del modello di utilità che è piegato in modo da forare in gomito a 90°” (così relazione peritale pag. 29).”

5.5. Come si è accennato in precedenza, ai fini del riconoscimento della tutela, attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria, contro la pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore, che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) occorre altresì che sia dimostrata la “capacità distintiva”, ossia l’attitudine a connotare il prodotto come proveniente da quello specifico imprenditore (così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori) (cfr. in tal senso la citata Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 18.01.2013, nella causa S./SEI ESSE S.R.L., iscritta al n. 7122/2006 R.G. -cfr. doc. 6 della parte convenuta-).

In altre parole, per poter fondatamente invocare la tutela di cui all’art. 2598, n.1) c.c. è necessario che la parte che si afferma titolare di una privativa dia prova non solo dell’esistenza, nel prodotto, di elementi dotati di capacità individualizzante ma, altresì, dell’acquisizione, da parte di tali caratteristiche, di sufficiente “capacità distintiva”, in modo che il consumatore mediamente informato sia in grado di ricollegare quelle particolari caratteristiche del prodotto all’azienda che lo produce e commercializza (cfr. in tal senso la Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G.).

Dunque, una volta appurato tecnicamente che, come nel caso di specie, il prodotto si differenzia nettamente dagli altri e non ha antecedenti, occorre ancora verificare se il medesimo prodotto, originale e diverso, riesce ad imprimersi nella mente del consumatore come segno distintivo o marchio di fatto di una determinata impresa che lo produce.

Si definisce quindi distintivo di un'impresa quel prodotto che sia in grado di realizzare un'associazione biunivoca tra peculiare forma esteriore del prodotto e l'impresa che lo produce, di modo che l'imitazione del prodotto da parte di altri sia idonea a confondere i consumatori e a trarli in inganno sulla provenienza del prodotto.

Si tratta, in sostanza, di un doppio passaggio logico a cui deve corrispondere un doppio accertamento e il giudice non può accontentarsi dell'efficacia individualizzante del prodotto ma deve appurare anche la capacità distintiva del medesimo, ovviamente sulla base delle risultanze processuali emerse nel corso della causa. La tutela in tema di concorrenza sleale per imitazione servile non comprende, infatti, gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, "intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa" (Cass. civile, sez. 1, 17.12.2008, n. 29522).

Sul punto, può richiamarsi la seguente pronuncia della Suprema Corte: *"In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. (Principio affermato dalla S.C., in sede di rigetto del ricorso, con riguardo ad un contenitore di colore «violetto 6433», pur non oggetto di marchio di forma o di colore, ma caratterizzante il prodotto - detergente per impianti di mungitura - così commercializzato, essendone stata ritenuta in concreto, dalla sentenza impugnata, la funzione di rappresentare morfologicamente e cromaticamente il prodotto stesso)." (Cass. civile, sez. I, 12/02/2009, n. 3478).*

Sulla scorta dei principi di diritto che governano i presupposti della tutela concorrenziale della forma del prodotto, come segno d'impresa atipico, contro le Itrui imitazioni servili, in difetto di monopolio assicurato da un titolo di proprietà industriale tipizzato, appare evidente che la verifica dei presupposti della violazione imitativa confusoria va condotta con riferimento al momento storico in cui vengono immessi sul mercato i prodotti "imitati"; è in quel momento infatti che deve accertarsi se il segno atipico valga o meno a ricondurre nell'opinione dei consumatori il prodotto imitato all'impresa del produttore che per primo lo ha immesso sul mercato e che ne avrebbe fatto il vessillo della propria azienda (cfr. in tal senso la citata Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 18.01.2013, nella causa S./SEI ESSE S.R.L., iscritta al n. 7122/2006 R.G. -cfr. doc. 6 della parte convenuta-).

Non é agevole la prova diretta di un fenomeno psichico collettivo (ossia l'associazione mentale prodotto-impresa nella mente del pubblico dei consumatori di riferimento). Peraltro, la prova può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, ex art. 2729 c.c., ossia mediante la prova di una serie di indizi, gravi, precisi e convergenti che consentono di ricavare in via induttiva dai fatti noti il fatto ignoto-oggettivo di prova, secondo quel che normalmente accade nell'ordinario concatenarsi delle vicende umane. In questa prospettiva rileva la prova di un massiccio volume di vendite, di una capillare penetrazione del mercato e di massicce campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione di massa, che in adeguato e calibrato concorso fra loro potrebbero autorizzare una ragionevole illazione circa la sussistenza del fenomeno psichico collettivo (cfr. in tal senso la citata Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 18.01.2013, nella causa S./SEI ESSE S.R.L., iscritta al n. 7122/2006 R.G. -cfr. doc. 6 della parte convenuta-).

Dunque, la prova della capacità distintiva di un prodotto può essere data in vari modi e può anche essere ricavata in via presuntiva da una serie di elementi convergenti e concordanti, quali ad esempio, la prova dei volumi di prodotto venduto, degli investimenti pubblicitari e del particolare gradimento di coloro che lo acquistano o che lo prendono in considerazione quando devono acquistare un prodotto simile (cfr. in tal senso la Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G.).

Deve precisarsi che la capacità distintiva di un prodotto deve sempre essere analizzata rispetto al target di riferimento, "...ponendosi dal punto di vista non del pubblico in genere, ma del pubblico dei consumatori, e cioè di quelle particolari

categorie cui i prodotti sono destinati, con riferimento al loro grado di cultura, di preparazione e di esperienza” (Cass. civile, sez. 1, 10.4.1975, n. 1329).

Nel caso in esame, il pubblico di riferimento rilevante per verificare se davvero le pensiline “ad ala di gabbiano” commercializzate dalla S. S.R.L. abbiano o meno acquisito tale capacità distintiva è rappresentato da coloro che si occupano dell’arredo e progettazione delle aree esterne di strutture abbastanza grandi quali, tipicamente, stazioni di servizio, edifici ai quali accede il pubblico e in generale i professionisti che si occupano di arredo urbano (cfr. in tal senso la Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G.).

Ciò chiarito, la S. S.R.L. ha in concreto dimostrato che le pensiline “ad ala di gabbiano”, dopo la loro commercializzazione ed ancora nel 2009 (anno di costituzione della società CO. TECNOSERVICE S.R.L.) ed anche negli anni successivi, sono state in grado, a causa della loro forma, di imprimere un sufficiente collegamento all’impresa produttrice e, dunque, posseggono la “capacità distintiva” richiesta per essere oggetto di tutela dall’imitazione servile.

A tale conclusione si giunge analizzando le numerose prove che la parte attrice ha offerto, riguardanti, innanzitutto, le richieste di informazioni, di preventivi e di ordinazione nonché le lettere di gradimento sul prodotto venduto dalla S. S.R.L. da parte di clienti (cfr. docc. 7, 8, 11, 14, 46, 48, 55, 56, 57, 67 e 80 della parte attrice), nonché le fatture emesse dalla S. S.R.L. relative agli anni dal 1987 al 2014 (cfr. docc. 9, 10, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della parte attrice).

Tale documentazione testimonia che le pensiline ad “ala di gabbiano” sono un prodotto apprezzato e riconosciuto come proveniente dalla S. S.R.L. da un pubblico di consumatori variegato, composto sia di privati sia di grandi imprese.

Il pubblico di riferimento, informato e interessato all’acquisto di pensiline per auto, riesce quindi a ricollegare usualmente la pensilina ad “ala di gabbiano” che ha visto, ad esempio, presso un’area ristoro in autostrada o in un centro commerciale, alla produzione di S. S.R.L.

La circostanza, quindi, che le lettere di gradimento provengano da un pubblico ampio di consumatori non diminuisce ma, anzi, rafforza, il giudizio di diffusione e penetrazione del prodotto, giudizio che è poi supportato indirettamente dal fatturato relativo alla vendita di tali pensiline: l’ampio pubblico in questione apprezza e riconosce le pensiline S. e a tale impresa si rivolge per chiederne informazioni, preventivi e per comunicare il

gradimento (cfr. in tal senso la citata Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 07.11.2014, nella causa S./CAPOCCIONI, iscritta al n. 10052/2012 R.G. -cfr. doc. 25 della parte attrice-).

Costituiscono valido argomento di prova anche gli sforzi che l'impresa S. ha fatto nel corso degli anni per rendersi riconoscibile come l'ideatrice della pensilina ad ala di gabbiano, sforzi rappresentati da investimenti pubblicitari su quotidiani e reti televisive e dalla realizzazione di un proprio sito internet (cfr., in particolare, le produzioni della parte attrice sub docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 35, 47, 60, 61, 62, 68) nonché dall'inserimento nel marchio d'impresa della figura della pensilina ad ala di gabbiano (cfr. in tal senso la citata Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, datata 07.11.2014, nella causa S./CAPOCCIONI, iscritta al n. 10052/2012 R.G. -cfr. doc. 25 della parte attrice-).

Certamente la pubblicità S. riguarda anche altri prodotti dell'azienda ma ciò non toglie che riguardi, ed in misura notevole, anche le pensiline oggetto di giudizio.

L'installazione della pensilina originale S. S.R.L. lungo tutta la penisola è stata dimostrata altresì dalla copiosa documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, non contestata dalla controparte.

5.6. Tenuto conto dei rilievi che precedono, deve concludersi osservando che la pensilina attorea, prodotta e commercializzata dalla S. S.R.L. almeno a partire dal 1998, è nuova ed originale, provvista di elementi individualizzanti (la curvatura ad ala di gabbiano) non connessi ad alcuna esigenza di tipo tecnico o funzionale e dotata di capacità distintiva, cioè della capacità di essere collegata dai consumatori (sia imprenditori di settore, dotati di specifiche competenze tecniche, sia privati) alla società produttrice.

5.7. Infine, la parte attrice ha dimostrato in modo inequivocabile che tutte le pensiline prodotte, pubblicizzate e commercializzate dalla società convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L. imitano servilmente la forma dell'originale pensilina S. S.R.L. ad "ala di gabbiano".

Invero, la CO. TECNOSERVICE S.R.L. produce e commercializza tre modelli di pensilina ombreggiante per auto, ossia quella a palo semplice (cfr. doc. 73 della parte attrice), quella semitralicciata (cfr. doc. 74 della parte attrice) e quella tralicciata (cfr. doc. 75 della parte attrice).

Ora, dal semplice confronto tra le pensiline CO. TECNOSERVICE S.R.L. (cfr. le fotografie prodotte dalla parte attrice sub docc. 23, 65, 73, 74, 75, 77, 84, 85, 92) e le

pensiline S. S.R.L. (cfr. le numerose fotografie prodotte dalla parte attrice con l'atto di citazione, nonché quelle prodotte con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c. sub docc. 76, 79, 93) si evince che le prime riproducono pedissequamente il design del palo di sostegno della pensilina ad "ala di gabbiano".

I due modelli di pensilina sono, infatti, altamente somiglianti e perfettamente confondibili e, come si dirà meglio tra breve, i dettagli evidenziati dalla parte convenuta non sono facilmente percepibili e non sono neppure idonei ad introdurre alcuna distinzione tra i prodotti a confronto.

Dunque, la semplice comparazione visiva delle pensiline oggetto di causa evidenzia che vi è stata una sostanziale integrale riproduzione della forma della pensilina S. detta "ad ala di gabbiano" da parte del prodotto CO. TECNOSERVICE S.R.L.

I profili tubolari posti al di sotto del palo di sostegno dei due modelli di pensilina CO. TECNOSERVICE S.R.L. (tralicciata e semitralicciata) sono del tutto irrilevanti al fine di renderli distinti e diversi rispetto al palo originale ad ala di gabbiano S. S.R.L. I profili tubolari posti al di sotto del palo di sostegno dei modelli semitralicciati e tralicciati, infatti, non sono idonei a conferire a detti modelli un aspetto d'insieme, un impatto visivo differente rispetto alla visione d'insieme della pensilina S.. Tali elementi tubolari, del tutto marginali, non sono nemmeno immediatamente visibili dal consumatore se non ad un secondo ed attento sguardo.

Anche gli ulteriori elementi che, secondo la parte convenuta, varrebbero a diversificare le pensiline contraffatte da quelle originali S. S.R.L. (quali l'inclinazione rispetto al terreno, il montaggio dei pali a interassi a distanze differenti, l'altezza della pensilina ed il sistema di fissaggio dei pali trasversi) risultano irrilevanti e non valgono a differenziare il prodotto contraffatto CO. TECNOSERVICE S.R.L. dal prodotto originale S. S.R.L. .

A colpo d'occhio, infatti, la forma della pensilina tralicciata e la forma della pensilina c.d. semi tralicciata della CO. TECNOSERVICE S.R.L. appare identica alla forma della pensilina S. S.R.L. ad "ali di gabbiano" ed è dunque idonea ad ingenerare confusione nella mente del consumatore in ordine alla provenienza della pensilina.

Del resto, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui, al fine di accertare la similitudine fra due prodotti ed acclarare quindi, la commissione di atti di concorrenza sleale per imitazione servile, è sufficiente che la visione d'insieme del prodotto contraffatto corrisponda alla forma del prodotto

originale, al di là dell'analisi specifica e puntuale dei singoli elementi che lo costituiscono (cfr. per tutte: Cass. civile, sezione I, 19.12.2008 n. 29775).

Nel caso di specie, gli elementi ulteriori aggiunti dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. al palo di sostegno della pensilina contraffatta non valgono a diversificare, secondo un esame sintetico, la pensilina S. S.R.L. dalla pensilina CO. TECNOSERVICE S.R.L. .

6. Sulle altre domande proposte dalla parte attrice S. S.R.L.

6.1. Accertato il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della CO. TECNOSERVICE S.R.L. ex art. 2598, n. 1), c.c., in parziale accoglimento della successiva domanda proposta dalla parte attrice, deve inibirsi alla società convenuta dal persistere dal suddetto comportamento illecito, all'uopo ordinando alla società CO. TECNOSERVICE S.R.L. di cessare la produzione e/o la commercializzazione e/o l'offerta in vendita e/o la promozione e/o comunque l'utilizzo delle pensiline *de quibus* e/o la cui commercializzazione costituisca atto di concorrenza sleale a danno di parte attrice nonché di ritirare dal mercato -entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente Sentenza- tutte le pensiline (non commercializzate, bensì) giacenti presso i propri rivenditori, distributori e agenti di commercio nonché i relativi cataloghi e materiali promozionali.

6.2. In accoglimento della successiva domanda proposta dalla parte attrice, deve anche disporsi la distruzione a cura e spese della convenuta delle pensiline di cui al punto precedente nonché dei relativi cataloghi e materiali promozionali e comunque l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle pensiline medesime sul sito internet della CO. TECNOSERVICE S.R.L.

6.3. Inoltre, per quanto concerne la successiva domanda proposta dalla parte attrice, deve fissarsi a carico della convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L.:

- una penale di **Euro 5.000,00=** per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria avente ad oggetto la pubblicizzazione del prodotto;
- una penale di **Euro 2.500,00=** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Sentenza (tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la sua attuazione da parte della convenuta);
- una penale di **Euro 2.500,00=** per ogni metro lineare di pensilina ombreggiante che sarà commercializzata e/o esposta e/o pubblicizzata e/o offerta in vendita

dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. (tanto in via diretta quanto in via indiretta) in violazione dell'inibitoria come sopra emessa.

In proposito, quale precedente conforme, rilevante ex art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., deve richiamarsi la Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G. che, a fronte di una analoga domanda proposta dalla S. S.R.L., ha posto a carico della controparte le predette penali.

6.4. Deve, invece, rigettarsi la successiva domanda proposta dalla parte attrice, intesa a sentire condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore della società attrice nella misura di Euro 500.000,00 o nella maggiore e/o minore S.a determinata di giustizia, anche in via equitativa e/o per il tramite di apposita CTU, se del caso anche contabile.

Invero, il danno da contraffazione deve essere liquidato secondo i criteri di cui all'art. 125 c.p.i. La richiesta di liquidazione secondo lo speciale criterio della c.d. "*retroversione degli utili*" previsto dall'art. 125, 3° comma, c.p.i. dev'essere oggetto di specifica domanda, trattandosi di uno speciale parametro che ha proprie caratteristiche non assimilabili agli altri criteri generali, presuntivi ed equitativi indicati negli altri commi dell'art. 125 c.p.i..

Pertanto è necessario che la parte, pur senza la necessità di utilizzare formule "sacramentali", allegghi in modo sufficientemente chiaro gli elementi costitutivi della sua pretesa che sono, in sintesi, la chiara prospettazione di voler conseguire "*in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento*" la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione.

Tale specifica e inequivoca prospettazione e allegazione è necessaria perché si costituisca il dovuto contraddittorio in ordine (ad esempio, ma non solo) agli elementi necessari per individuare gli "utili" del contraffattore e agli opportuni accertamenti da effettuarsi in fase istruttoria.

Nel caso di specie, la parte attrice ha lamentato di avere subito, a causa dell'avvio da parte di CO. TECNOSERVICE S.R.L. della produzione e commercializzazione di pensiline in contraffazione, un tipico danno da lucro cessante avendo prospettato di avere riscontrato una (almeno parziale) vanificazione degli investimenti pubblicitari e una costante contrazione del proprio fatturato, ritenuta causalmente correlata alla contraffazione operata dalla controparte.

Nessun riferimento, neanche implicito, è stato fatto agli utili eventualmente conseguiti dal contraffattore, se non in comparsa conclusionale ed in memoria di replica e, dunque, tardivamente.

E', quindi, inammissibile, per assoluta irrilevanza, la richiesta della parte attrice di ordinare alla convenuta l'esibizione delle sue scritture contabili, trattandosi di un approfondimento istruttorio non utile per verificare l'eventuale entità del calo di fatturato della parte attrice, potendo, tutt'al più, dimostrare l'effettivo fatturato della CO. TECNOSERVICE S.R.L. correlato alle pensiline oggetto di causa.

La parte attrice non ha neppure dimostrato, come era suo onere, di avere effettivamente subito un calo di fatturato (e nessuna allegazione sufficientemente specifica è stata fatta sul punto) né ha tantomeno circostanziato le caratteristiche di tale asserito collocato nel periodo di tempo riferito all'avvio della produzione della CO. TECNOSERVICE S.R.L. Si deve sul punto osservare che l'accertamento della contraffazione non consente di presumere l'esistenza di un correlativo danno, dato che è ben possibile che nello stesso periodo in cui vengono posti in essere gli atti di contraffazione, insorgano anche autonome ragioni che fanno aumentare il fatturato che è un dato collegato a plurimi e contrastanti fattori che possono anche condurre ad un aumento delle vendite nonostante la contraffazione (si pensi alla correlata apertura di un determinato mercato).

E' allora onere della parte danneggiata circostanziare in modo adeguato il danno subito con l'indicazione di tutti gli elementi utili per collegare il calo di fatturato con l'altrui comportamento illecito.

Nelle difese della parte attrice difettano totalmente tali elementi, a partire dalla stessa esistenza del calo di fatturato in una determinata misura, in un certo periodo di tempo.

Si deve inoltre osservare che la parziale (asserita) vanificazione degli investimenti pubblicitari non costituisce "danno emergente", ma è uno degli elementi che può contribuire a identificare la misura del lucro cessante dovuta al calo delle vendite. Infatti, gli investimenti pubblicitari sono spese che l'impresa affronta per sostenere il proprio prodotto e che, proprio in quanto "investimenti", sono finalizzati a produrre uno sperato aumento di vendite, dovendo invogliare i possibili consumatori ad acquistare proprio il prodotto dell'azienda investitrice.

In caso di asserita contraffazione, il danno che l'azienda subisce si concreta nel mancato incremento delle vendite o nella loro radicale diminuzione, risolvendosi anche in tale ipotesi in un danno da lucro cessante.

Il fatto, quindi, di avere sostenuto determinati investimenti pubblicitari non legittima l'impresa che ha subito un atto di contraffazione a pretenderne la restituzione (neppure in forma percentuale), in assenza di prove in ordine ad un calo delle vendite e non trattandosi, come in questo caso, di investimenti pubblicitari effettuati per recuperare gli effetti negativi della contraffazione (e quindi specificamente mirati a recuperare il danno subito dalla minor capacità attrattiva del segno distintivo contraffatto).

Per tali ragioni la domanda risarcitoria dev'essere rigettata.

In proposito, quale precedente conforme, rilevante ex art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., deve richiamarsi la Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G. che ha rigettato una analoga domanda risarcitoria proposta dalla S. S.R.L.

6.5. Invece, in accoglimento della relativa domanda proposta dalla parte attrice, deve ordinarsi la pubblicazione, a cura della parte attrice e a spese della convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L., per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo), per una volta, a caratteri doppi, sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere dell'Umbria".

I relativi costi dovranno essere rimborsati dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. alla S. S.R.L. dietro semplice presentazione dei documenti attestanti la spesa.

Deve, infatti, osservarsi che, nel caso di specie, è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà industriale da parte della CO. TECNOSERVICE S.R.L. e che sussiste concreto interesse della parte attrice a diffondere, con lo strumento in questione, l'esito della presente controversia, considerato il fatto che S. S.R.L. opera su tutto il territorio nazionale e i suoi prodotti, una volta venduti, sono destinati a restare in spazi esterni e ad essere visti, esattamente come i prodotti contraffatti, da un numero elevatissimo di persone.

In proposito, quale precedente conforme, rilevante ex art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., deve ancora una volta richiamarsi la citata Sentenza del Tribunale Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 7553/2015, datata 04.12.2015, nella causa S./CML, iscritta al n. 10053/2012 R.G. che, a fronte di una analoga domanda proposta dalla S. S.R.L., ha posto a carico della controparte le predette penali.

6.6. Infine, non può trovare accoglimento la successiva domanda proposta dalla parte attrice, intesa a sentire disporre "l'applicazione di una targa di riconoscimento recante

la denominazione S. su ogni pensilina contraffatta ed illegittimamente venduta da CO. TECNOSERVICE.”

Invero, si deve osservare che le pensiline già vendute dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. sono ormai al di fuori della sfera di disponibilità di quest’ultima.

7. Sulle spese processuali della presente causa.

7.1. Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c.

7.2. Infatti, tenuto conto del rigetto della domanda attore risarcitoria di elevato importo (almeno Euro 500.000,00) e della domanda attorea di “*applicazione di una targa di riconoscimento recante la denominazione S. su ogni pensilina contraffatta ed illegittimamente venduta da CO. TECNOSERVICE”* , la S. S.R.L. non può ritenersi vittoriosa in modo prevalente sulla controparte.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. **5324/2015** R.G. promossa dalla società S. S.R.L. (già S. S.A.S.), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. M. Gennaro (parte attrice) contro la società CO. TECNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dr. F. G. (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta la seguente eccezione pregiudiziale proposta dalla parte convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L.:

“IN VIA PREGIUDIZIALE, IN RITO

Dichiarare improponibili, improcedibili e comunque inammissibili le domande attrici stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c.c. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Torino n.350/2013 depositata in cancelleria il 19 febbraio 2013.”

2) Rigetta le deduzioni istruttorie istruttorie proposte dalle parti.

3) Accerta e dichiara che il comportamento illecito descritto in motivazione posto in essere dalla convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L. integra la fattispecie della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c. nei confronti della parte attrice S. S.R.L. e, per l'effetto

4) Inibisce ed ordina alla società convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di cessare la produzione e/o la commercializzazione e/o l'offerta in vendita e/o la promozione e/o comunque l'utilizzo delle pensiline *de quibus* e/o la cui commercializzazione costituisca atto di concorrenza sleale a danno di parte attrice nonché di ritirare dal mercato -entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente Sentenza- tutte le pensiline giacenti presso i propri rivenditori, distributori e agenti di commercio nonché i relativi cataloghi e materiali promozionali.

5) Dispone la distruzione, a cura e spese della convenuta, delle pensiline di cui al punto precedente nonché dei relativi cataloghi e materiali promozionali e comunque l'eliminazione di qualsiasi riferimento alle pensiline medesime sul sito internet della CO. TECNOSERVICE S.R.L.

6) Fissa a carico della convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L. ed a favore della S. S.R.L.:

- una penale di **Euro 5.000,00=** per ogni violazione successivamente accertata dell'inibitoria avente ad oggetto la pubblicizzazione del prodotto;
- una penale di **Euro 2.500,00=** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Sentenza (tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la sua attuazione da parte della convenuta);
- una penale di **Euro 2.500,00=** per ogni metro lineare di pensilina ombreggiante che sarà commercializzata e/o esposta e/o pubblicizzata e/o offerta in vendita dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. (tanto in via diretta quanto in via indiretta) in violazione dell'inibitoria come sopra emessa.

7) Ordina la pubblicazione, a cura della parte attrice e a spese della convenuta CO. TECNOSERVICE S.R.L., per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo), per una volta, a caratteri doppi, sui quotidiani “La Repubblica” e “Corriere dell’Umbria”.

I relativi costi dovranno essere rimborsati dalla CO. TECNOSERVICE S.R.L. alla S. S.R.L. dietro semplice presentazione dei documenti attestanti la spesa.

8) Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice S. S.R.L.

9) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali della presente causa.

Così deciso in Torino, in data 18 marzo 2016 .

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto SCOTTI

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 1809/2016, depositata in data 01 aprile 2016

IL CASO.it