

Trib. Palermo, Sez. Specializzata in materia di Imprese, ordinanza 28 febbraio – 1 marzo 2013 (est. M. Ruvolo).

omissis

OSSERVA

Con il ricorso introduttivo del giudizio (depositato in data 2.10.2012) la T S.p.A. ha evidenziato: a) di essere un'azienda leader nel settore della produzione di articoli decorativi sia a livello nazionale che internazionale e che i propri prodotti incarnano uno stile esclusivo che li rende inequivocabilmente riconducibili ad essa ricorrente (per come riconosciuto, peraltro, nelle sentenze dei Tribunali di Milano, 4 luglio 2011, e di Napoli, 24 gennaio 2012 allegate al fascicolo); b) di essere titolare di registrazioni nazionali, comunitarie ed internazionali relative al segno "T" che conferiscono ad essa ricorrente i diritti esclusivi sul relativo segno e che il marchio "T" sarebbe classificabile, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., come marchio che "gode nello Stato di rinomanza" e, pertanto, esso riceverebbe una particolare tutela; c) di avvalersi, per la commercializzazione dei propri prodotti, di una rete di distribuzione selettiva costituita da esercizi commerciali che rispondono a determinati requisiti (disponibilità di personale esperto e qualificato, presentazione adeguata delle linee di prodotto, utilizzo del materiale promozionale ed espositivo messo a disposizione da T), garantendo il mantenimento degli standard qualitativi che il consumatore ritiene inscindibilmente legati al marchio T e che essa T pone ai propri rivenditori un espresso divieto di rivendere i prodotti a soggetti non autorizzati, con ciò impedendo che si possa generare un esaurimento dei suoi diritti esclusivi; d) di avere avuto recentemente contezza del fatto che presso il negozio della resistente vengono offerti in vendita articoli originali ad un prezzo scontato rispetto a quello praticato dai punti vendita autorizzati T, in violazione della rete di distribuzione selettiva suddetta; e) che, pertanto, trasmetteva alla resistente una missiva (in data 14 febbraio 2012) rendendo edotta la controparte della reputata illiceità dell'attività di vendita suddetta esortandola a cessarla; f) che seguiva, quindi, uno scambio di corrispondenza tra le due aziende e che, ciononostante, la resistente continuava a

commercializzare i prodotti T, per come si evince dalla documentazione allegata al ricorso (fotografie, scontrino e filmato).

Secondo la T, in altri termini, la logica sottesa all'adozione del sistema di distribuzione selettiva viene vanificata quando i prodotti, in conseguenza della violazione di uno dei soggetti appartenenti alla rete, giungono a commercianti ad essa estranei che possono avviarli verso punti vendita indipendenti, atteso che, in tali casi, il fornitore non può controllare e monitorare lo standard qualitativo richiesto al venditore, le modalità della vendita ed il prezzo applicato al consumatore finale.

Ritiene, pertanto, che la vendita dei propri prodotti da parte della F costituisca atto illegittimo ed arbitrario, poiché non autorizzato, e che (in presenza della piena consapevolezza, da parte della resistente, dell'esistenza dell'indicato sistema di distribuzione selettiva, consapevolezza che sarebbe documentata dal citato scambio di corrispondenza) il compimento di atti idonei a violarne prerogative costituisca una violazione dei diritti del titolare del marchio nonché atto di concorrenza sleale (art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.). Ciò sul presupposto che la vendita da parte del rivenditore non autorizzato da un lato toglierebbe valore all'investimento fatto dal fornitore e dal distributore per la creazione e l'ingresso nel sistema di distribuzione selettiva e, sotto altro profilo, sfuggendo ad un superiore controllo, falserebbe la concorrenza favorendo per il rivenditore non autorizzato il sorgere delle condizioni per un ingiusto accaparramento di clientela e per un indebito guadagno.

La vendita non autorizzata della F, pertanto, integrerebbe, secondo la ricorrente, un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 (perché realizzerebbe un'appropriazione dei pregi del prodotto altrui sfruttando indebitamente la rinomanza del marchio T) e n. 3 (perché realizzata in spregio ai canoni di correttezza professionale inducendo, peraltro, in errore il consumatore circa la qualifica della resistente quale rivenditore autorizzato T con ciò cagionando un indebito guadagno della stessa F).

Sottolinea ancora la società ricorrente che la vendita dei prodotti T ad opera della F a prezzi

scontati sarebbe idonea a pregiudicare l'immagine di lusso ed il prestigio del marchio provocandone uno svilimento, atteso che il prezzo di vendita di un bene costituisce il marker della qualità del prodotto. In quest'ottica è stato evidenziato che il sistema di distribuzione selettiva avrebbe anche lo scopo di evitare che i prodotti dallo stesso commercializzati siano indirizzati verso rivenditori di partite in saldo. Inoltre, l'uso non autorizzato del marchio T ad opera della resistente, non giustificato da finalità propagandistiche, sarebbe illegittimo e consentirebbe alla resistente di trarre dallo stesso un indebito vantaggio, funzionando come collettore di clientela ed essendo strumentale alla vendita di prodotti diversi da quelli della ricorrente.

Infine, secondo parte ricorrente la condotta della F sarebbe comunque qualificabile quale atto di concorrenza sleale anche sotto il profilo della cooperazione della stessa nell'altrui inadempimento del contratto di distribuzione selettiva.

Per ciò che attiene al *periculum in mora*, la T sostiene che l'indicata condotta di concorrenza sleale e di uso indebito del marchio integri gli estremi del grave pregiudizio irreparabile connesso allo svilimento del marchio stesso, all'indebito accaparramento di clientela ed all'indebito guadagno con modalità non conformi alla correttezza professionale, e ciò anche in considerazione della perdurante vendita non autorizzata dei prodotti (per come si evincerebbe dal tenore della corrispondenza intercorsa), peraltro a prezzo inferiore rispetto a quello praticato dalla T.

In ragione di ciò la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale: a) di disporre l'inibitoria nei confronti della resistente dal continuare la commercializzazione dei prodotti a marchio T e, conseguentemente, di ordinare il ritiro dal mercato dei citati prodotti, materiale pubblicitario e catalogo ai sensi dell'art. 131 c.p.i.; b) di fissare una somma non inferiore a 5.000,00 euro a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 131, comma 2, c.p.i.; c) di disporre la pubblicazione della sentenza dell'emanando provvedimento cautelare a cura della ricorrente e a carico della resistente sulle pagine di due numeri

consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, entro trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 126 c.p.i.

La resistente ha contestato la fondatezza del ricorso evidenziando di avere avviato l'attività con la qualifica di piccolo imprenditore e di non avere mai associato il proprio punto vendita al marchio T, occupandosi piuttosto di vendita al dettaglio di oggettistica varia multi marche.

Secondo la resistente, poi, la corrispondenza inoltrata alla T e prodotta dalla controparte sarebbe neutra e non avrebbe natura confessionaria e/o indiziaria, non contenendo alcuna affermazione circa la vendita di prodotti T.

Nessun valore probatorio della denunciata vendita di prodotti T, peraltro a prezzo scontato, avrebbero poi, secondo la F, lo scontrino allegato ex adverso – in quanto esso dimostra l'acquisto di un prodotto generico – e le fotografie e video-riprese prodotte dalla controparte, rispetto alle quali, peraltro, la resistente disconosce la riconducibilità ex art. 2712 c.c. al proprio esercizio commerciale evidenziando, sotto un ulteriore profilo, l'inammissibilità del filmato perché captato in assenza di autorizzazione dell'A.G. e senza il consenso della titolare del negozio.

La resistente, ancora, nell'evidenziare che non è mai intercorso con la T un accordo di vendita in esclusiva, ritiene a sé non opponibile il sistema di distribuzione selettiva. Afferma, comunque, di avere acquistato all'ingrosso una partita di merce in stoccaggio della THUN da T della BI s.r.l. dietro il rilascio di regolare fattura annotata nei registri contabili, ma asserisce che l'acquisto dell'indicata merce dimostrerebbe che la casa madre non impone ai suoi distributori il divieto di vendita.

Secondo parte resistente, dunque, l'aver nel passato trattato la vendita di prodotti THUN unitamente ad altra tipologia di merce senza ordine di preferenza di un marchio T ad un altro e, pertanto, l'eterogeneità dei prodotti da essa venduti, deve indurre a ritenere non provata la sussistenza di una concorrenza parassitaria e/o l'indebito vantaggio dell'uso del marchio indicati dalla controparte.

Contesta, infine, sia la sussistenza dell'attualità del pericolo – affermando che essa da tempo non commercializza i prodotti a marchio

THUN e non dispone di cataloghi o materiale pubblicitario o di un particolare allestimento T vetrina e delle insegne – sia, ed in ogni caso, la fondatezza della richiesta di pagamento della penale avanzata dalla ricorrente – in quanto sproporzionata rispetto alla modesta capacità dell'attività commerciale gestita da essa resistente – evidenziando altresì l'impossibilità nel procedimento cautelare ante causam di disporre siffatta penale in caso di futura (ed incerta) violazione.

La ricorrente, pertanto, chiede il rigetto di tutte le domande cautelari formulate nel ricorso.

Ciò premesso, va innanzi tutto osservato che la controversia oggetto dell'odierno giudizio rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia delle imprese atteso che, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “in tema di controversie aventi ad oggetto fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, devolute dall'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (applicabile nel testo "ratione temporis" anteriore all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) alla competenza delle sezioni specializzate presso i tribunali, il criterio di attribuzione non coincide con gli istituti della connessione e dell'accessorietà di cui agli artt. 31 e 40 cod. proc. civ., essendo sufficiente, per affermare la predetta competenza, un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda anche solo indirettamente l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale (la S.C., regolando la competenza in favore della sezione specializzata del tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ha affermato rientrarvi la controversia nella quale la asserita titolare di privativa di un sistema di gestione nel settore dell'infortunistica aveva chiesto l'inibitoria all'utilizzo, attraverso comportamenti slealmente concorrenziali, della propria denominazione commerciale protetta)” - Cass., ord. 9167/2008.

Ora, la condotta denunciata dalla T costituisce, secondo la prospettazione della ricorrente, atto di concorrenza sleale, ancorché connesso ai

diritti relativi all'uso del marchio T. Da qui la competenza di questa sezione specializzata.

Va ora osservato che questo Tribunale ritiene provato, alla luce della documentazione in atti e dello stesso tenore delle difese svolte dalle parti, che la ditta resistente ha in effetti commercializzato i prodotti a marchio T.

Ed invero, pur dovendosi escludere l'idoneità dello scontrino prodotto dalla ricorrente a dimostrare la commercializzazione suddetta – non potendosi evincere dal citato scontrino la sua sicura riferibilità all'acquisto di un prodotto T – l'attività di vendita dei prodotti a marchio T ad opera della resistente si desume dal contenuto delle missive da essa inoltrate alla casa madre in fase stragiudiziale (all.ti 8 e 10 del fascicolo di parte ricorrente), unitamente agli ulteriori documenti prodotti in giudizio, comprese le riproduzioni meccaniche allegate dalla ricorrente e, in ultimo, dallo stesso contenuto della memoria difensiva di parte resistente.

Per ciò che attiene alle missive, con esse la F ammette di avere acquistato all'ingrosso prodotti multi marche (cfr. missiva del 27.02.2012), contestando comunque, non la vendita sic et simpliciter dei prodotti a marchio T, bensì la commercializzazione dei citati prodotti in “elusione del sistema di distribuzione selettiva”, negando soltanto di associare al marchio T la propria insegna o altri suoi segni distintivi, nonché l'esistenza di pregressi rapporti tra essa rivenditrice e la T ed anzi invitando tale ultima società “ad eseguire più opportuni accertamenti verso terzi fornitori che cedono prodotti del marchio al di fuori dei sistemi commerciali riconosciuti dall'azienda” (cfr. missiva trasmessa il 4 aprile 2012).

Il contenuto delle citate missive va poi valutato unitamente all'ulteriore documentazione prodotta in giudizio.

Vengono a tal fine in rilievo la fattura della BI del 20.4.2011 attestante l'acquisto all'ingrosso, da parte della F, dei prodotti a marchio T – acquisto che è peraltro ammesso e riconosciuto in seno alla stessa memoria difensiva della resistente –, nonché le fotografie e le videoriprese prodotte dalla ricorrente che evidenziano in maniera inequivocabile l'esposizione per la vendita e la vendita stessa,

da parte della ditta resistente, dei prodotti di che trattasi.

Per ciò che attiene alle citate riproduzioni meccaniche è sufficiente evidenziare che anche in base alla giurisprudenza richiamata da parte resistente, il disconoscimento dalla stessa operato, per la sua genericità, deve ritenersi inidoneo a far perdere alle citate riproduzioni la loro qualità di prova. Parte resistente, infatti, non ha allegato elementi circostanziati ed espliciti attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (cfr. Cass. 9536/2010 e Cass. 2117/2011).

Le riproduzioni di che trattasi, inoltre, non possono definirsi “non legittimamente acquisite”, atteso che il punto vendita ove sono state realizzate non è uno di quegli “ambienti in cui è garantita l'intimità e la riservatezza” della persona e della sua vita privata tale da sottoporre le videoregistrazioni alla “autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria ed alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p.” (cfr. Cass. pen., sez. un., 28 marzo 2006). Il punto vendita è un luogo per sua natura e finalità aperto al pubblico e, pertanto, non assoggettabile alle limitazioni richieste dall'esigenza di salvaguardare la privacy della persona.

Infine, la circostanza che la ditta F abbia in effetti posto in essere la vendita dei prodotti T emerge dallo stesso contenuto della memoria difensiva di parte resistente, là dove, nell'escludere l'attualità del pregiudizio paventato dalla ricorrente, afferma di non commercializzare da tempo i prodotti in esame.

Ritenuto, pertanto, dimostrato il fatto della vendita, si tratta adesso di verificare se tale attività possa in effetti costituire atto di concorrenza sleale.

A tale domanda deve fornirsi una risposta positiva.

Infatti, le condizioni di esposizione alla vendita dei prodotti T diverse da quelle tipiche del sistema di distribuzione selettiva utilizzato dalla stessa T e reso noto alla resistente con lettera datata 14.2.2012 hanno influito negativamente sul valore del marchio gettando un'ombra sullo stile e sull'immagine di prestigio dei prodotti, ricercati e particolari, della T.

Quest'ultima ha quindi diritto di opporsi a una nuova commercializzazione dei suoi prodotti. Se la rete di distribuzione selettiva è creata lecitamente dal produttore, nel rispetto della normativa antitrust, gli atti dei terzi estranei alla rete in questione consistenti nel vendere comunque (nonostante siano stati resi edotti dell'esistenza del sistema di distribuzione selettiva) i prodotti contraddistinti da quel marchio possono essere considerati atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Occorre infatti garantire al produttore che il suo prodotto sia venduto in condizioni tali da non alterare l'immagine ed i servizi che il produttore collega al suo prodotto.

Certo, è bene mettere ancor meglio in evidenza che, poiché il terzo è estraneo all'accordo di distribuzione, la concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. può sussistere soltanto se il terzo è venuto a conoscenza del sistema di distribuzione selettiva.

Orbene, come detto nel caso di specie la resistente era stata informata (con nota datata 14.2.2012) dell'esistenza del sistema di distribuzione selettiva, sistema che garantisce alla T che i propri prodotti siano venduti esclusivamente tramite punti vendita dotati di caratteristiche tali da garantire il prestigio e la qualità del marchio.

Dal momento della ricezione di tale missiva non si pone più la questione dell'irrelevanza, in forza del principio della relatività degli effetti contrattuali, del contratto tra produttore e distributore in esclusiva.

Ciò che viene in questione è se il terzo estraneo al sistema di distribuzione selettiva ponga in essere un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Sotto tale profilo deve rilevarsi che l'art. 20 c.p.i. attribuisce al titolare del marchio la facoltà di averne l'uso esclusivo e, conseguentemente, anche di vietare ai terzi di commercializzare i prodotti contraddistinti dal segno in questione, e ciò anche tramite un sistema di distribuzione selettiva.

Tale sistema è quello “nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il

fornitore ha riservato a tale sistema". Questa è la definizione contenuta nell'art. 1, lettera e, del regolamento europeo 330/2010 (che riprende, nella sostanza, quanto indicato nell'art. 1, lettera d, del regolamento europeo 2790/99), che consente la stipulazione di questi accordi verticali a certe condizioni.

In tale contesto normativo di tutela del valore del marchio costituisce atto di concorrenza sleale la condotta consistente nel continuare a vendere prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso noto che esiste un sistema di distribuzione selettiva fondato su accordi verticali.

Tale condotta rischia di vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolidamento dell'immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori.

Va poi considerato che nel caso di specie è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione allegata da parte ricorrente, che la T si avvalga di un sistema di distribuzione selettiva e che questo sia conforme alla normativa europea.

Inoltre, è pure non contestato, per quanto già osservato, che la resistente abbia continuato a commercializzare prodotti T dopo la ricezione della raccomandata datata 14.2.2012 sulla comunicazione del sistema di distribuzione selettiva e sulla diffida dal commercializzare prodotti T. Invero, il video in atti è del maggio 2012 e le sopra citate lettere della resistente (di sostanziale ammissione della commercializzazione) sono del 27.2.2012 e del 4.3.2012.

Parte resistente ha quindi agito scorrettamente, sapendo di violare le regole di selettività nella distribuzione. Poteva comunque agire nei confronti del distributore infedele dal quale aveva acquistato la merce.

Sussiste, quindi, il requisito del *fumus boni iuris*.

Ricorre anche il *periculum in mora*, considerato che in materia di provative industriali la pericolosità del ritardo è insita nelle conseguenze irreversibili che l'attività concorrenziale può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.

In merito alla tutela dei diritti di proprietà industriale si noti che l'art. 131 d.lgs. 30/05 prevede che "il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

Inoltre, secondo l'art. 126 del medesimo d.lgs. "l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente".

Nel caso di specie va emesso l'inibitoria richiesta da parte ricorrente.

Per quanto poi concerne la sanzione pecuniaria, deve ritenersi sufficiente, in considerazione del tipo di prodotti in questione, la somma di € 500,00 per ogni violazione dell'inibitoria cautelare.

Non occorre, invece, disporre la pubblicazione su giornali dell'ordinanza cautelare considerato che parte resistente non ha violato accordi verticali e che, comunque, la violazione si è limitata ad un numero limitato di prodotti.

Per gli stessi motivi, oltre che per la particolarità del quadro normativo e giurisprudenziale della vicenda oggetto del giudizio, vanno compensate le spese del presente giudizio cautelare.

P.Q.M.

1) inibisce alla resistente di continuare la commercializzazione dei prodotti contrassegnati dal marchio T;

2) ordina alla resistente di ritirare dal mercato i prodotti in questione e il relativo materiale pubblicitario;

3) fissa in € 500,00 la sanzione pecuniaria da pagarsi ad opera della resistente per ogni violazione del provvedimento di cui al punto 1;

4) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Palermo, 28.2.2013

Depositato in Cancelleria in data 1 marzo 2013.