



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Composta da:

Dottor Umberto Scotti	Presidente
Dottor Vincenzo Toscano	Giudice
Dott.ssa Gabriella Ratti	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 10052/2012, promossa da:

SOMM s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Girotto Munno

PARTE ATTRICE

Contro

CAPOCCIONI DANILO s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Preve

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Parte attrice

“Voglia l’ Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*

In via principale:

- Accertare che il comportamento illecito posto in essere dalla Capoccioni s.r.l. integra la fattispecie della concorrenza sleale di cui all’art. 2598, n. 1, c.c., nei confronti di parte attrice e per l’effetto
- Inibire ex art. 124 c.p.i. alla società convenuta dal persistere del suddetto comportamento illecito, all’uopo ordinando alla società convenuta di cessare la produzione e la commercializzazione delle pensiline de quibus e di ritirare dal mercato quelle già commercializzate;
- fissare una penale, dell’importo di 5.000,00 euro o altro ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di tale ordine di inibitoria nonché 2.500,00 euro per ogni metro lineare di copertura ombreggiante commercializzata e/o offerta in vendita (tanto in via diretta quanto in via indiretta) in violazione di tale inibitoria;
- condannare la società convenuta al risarcimento del danno a favore della società attrice nella misura di 250.000,00 euro o nella maggiore o minore somma determinata di giustizia, anche in via equitativa;
- disporre ex art. 120 c.p.c. che l’intestazione e il dispositivo dell’emananda sentenza siano pubblicati a cura dell’attrice e a spese della convenuta sul periodico “La Repubblica”, nonché su altro periodico a tiratura regionale nell’ambito della regione Lazio, entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza.

In via istruttoria:

- Ammettersi prova per interpello e testi sui capitoli di prova relativi alle circostanze di cui alla premessa in fatto e che verranno formalizzati nelle successive memorie di cui all’art. 183 c.p.c., per la cui concessione si insta fin da ora;
- ordinare ex art. 121 c.p.i. l’esibizione delle scritture contabili della società convenuta;



- disporre consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile finalizzata all'esatta quantificazione del danno subito dall'attrice.

In ogni caso

Con vittoria di spese e onorari di causa".

Parte convenuta

"Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*:

In via istruttoria:

accogliere tutte le richieste formulate da parte convenuta di cui alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c. del 10 ottobre 2012 da intendersi qui ripetute e trascritte

(*omissis*);

A) In via preliminare e in rito:

1) ritenere e dichiarare la propria incompetenza territoriale, vuoi ai sensi dell'art. 19 c.p.c., vuoi ai sensi dell'art. 20 c.p.c.;

- statuire che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Viterbo, che parte convenuta ai sensi dell'art. 38 c.p.c. indica come competente;

2) in via gradata e alternativa, ritenere e dichiarare che la competenza per territorio appartiene ai Tribunali dei luoghi in cui sono state consegnate dalla Capoccioni le pensiline oggetto delle proprie vendite.

Dare atto che taluni dei detti luoghi di consegna sono ubicati nello stesso circondario del Tribunale di Viterbo.

Conseguentemente, anche in queste ipotesi, dichiarare che la causa appartiene per competenza territoriale al Tribunale di Viterbo.

Emettere in ogni caso, con ordinanza, i provvedimenti di cui all'art. 38 c.p.c.

B) Nel merito:

In via preliminare:

- dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda attrice;



- ritenere coperto dalla prescrizione ex art. 2947 c.c. gran parte del periodo di riferimento della infondata pretesa risarcitoria (eccezione che si solleva per doverosa completezza di difesa).

In via gradata e salvo gravame:

- rigettare comunque e in ogni caso totalmente la domanda stessa in ogni sua articolazione perché infondata in fatto e in diritto.

Vittoria di spese, competenze, onorari e accessori tutti di legge”.

Materia del contendere e motivi della decisione

I

I fatti di causa

1) La presente controversia è stata introdotta da SOMM s.r.l. - società specializzata nella produzione di strutture metalliche a pensilina per la copertura, in particolare, di autovetture in sosta - la quale ha convenuto in giudizio CAPOCCIONI DANILO s.r.l. - società anch'essa produttrice di pensiline per auto - chiedendo al Tribunale di accertare il compimento, da parte della convenuta, di atti di concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. delle pensiline ombreggianti di sua produzione e di accogliere le domande inibitorie e risarcitorie riportate in epigrafe.

- In fatto, parte attrice ha fatto presente quanto segue.

- La società SOMM s.r.l. (già s.a.s.) nel 1988 aveva richiesto al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato il rilascio di brevetto per modello industriale di utilità, concesso il 2.4.1990, num. 214.171 (doc. 3 fascicolo parte attrice).

- Tale modello di pensilina era stato in un secondo momento modificato conferendo a ciascuno dei pali che costituiscono l'ossatura portante della pensilina un raggio di curvatura superiore a quello indicato nel modello brevettato, ossia superiore ai 90°, in modo tale che l'estetica del prodotto richiamasse la figura stilizzata di "un'ala di gabbiano".



- Negli anni, SOMM aveva fatto delle pensiline in questione un prodotto di punta e aveva deciso di inserire la rappresentazione di tale prodotto nel proprio marchio di impresa registrato nel 2007 e poi in quello successivamente registrato nel 2010.

- Premesso che la domanda di accertamento della concorrenza sleale per imitazione servile era quindi riferita a questo modello di pensilina denominato "ad ala di gabbiano", l'attrice ha riferito che la società convenuta CAPOCCIONI aveva imitato pedissequamente detta pensilina e cioè aveva immesso sul mercato pensiline del tutto simili e confondibili con quelle prodotte da essa SOMM.

- Più precisamente, l'attrice ha riferito che i primi rapporti con la convenuta risalivano al 2001, quando SOMM era venuta a conoscenza della circostanza che l'allora ditta individuale CAPOCCIONI DANILO utilizzava fotografie raffiguranti pensiline prodotte da SOMM per farsi pubblicità. Tale circostanza aveva dato luogo a un giudizio per l'accertamento di atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi altrui (art. 2598, n. 2, c.c.), giudizio conclusosi in primo grado in favore di SOMM con sentenza del Tribunale di Torino del 3.2.2005.

- Nel corso del mese di giugno 2009, eseguendo una ricerca di mercato sulla rete internet, il legale rappresentante della società attrice si era imbattuto nel sito web della convenuta CAPOCCIONI DANILO, divenuta nel frattempo s.r.l., e aveva constatato che l'odierna convenuta commercializzava pensiline ad ala di gabbiano identiche alle proprie per materiali e forma.

- Dopo aver inutilmente diffidato la convenuta dal continuare tale comportamento, essa attrice aveva intrapreso la presente azione legale.

2) CAPOCCIONI DANILO s.r.l. si è ritualmente costituita in giudizio contestando, in via preliminare, la competenza per territorio del Tribunale di Torino e l'ammissibilità delle domande attoree e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.

- In fatto, la convenuta ha fatto presente quanto segue.

- SOMM s.r.l. era titolare di un brevetto di utilità che si riferiva ad altro e precedente modello di pensilina rispetto a quella c.d. "ad ala di gabbiano", brevetto che aveva comunque perso rilevanza perché scaduto.



- Le pensiline SOMM definite "ad ala di gabbiano" non avevano alcuna caratteristica particolare che le rendesse immediatamente riconoscibili e facilmente collegabili con la società attrice e pertanto non sussisteva alcun profilo di violazione delle regole di concorrenza.

- La produzione di pensiline ombreggianti da parte della convenuta costituiva poi attività marginale rispetto all'attività principale dell'azienda, rappresentata dalla produzione di pali per l'illuminazione e semafori, come risultava dai bilanci che produceva (bilanci riferiti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, prodotti come doc. 5).

- Anche la domanda risarcitoria formulata da SOMM s.r.l. era del tutto infondata ed era frutto di un "atteggiamento seriale" in quanto, per la seconda volta, la società attrice aveva agito in giudizio contro CAPOCCIONI paventando un'inesistente concorrenza sleale al fine di ottenere un'ingiustificata locupletazione.

- Con riferimento al precedente reso *inter partes*, la convenuta faceva poi presente che l'attrice aveva faziosamente omesso di riportare il fatto che la relativa domanda risarcitoria era stata rigettata.

3) Dopo il deposito delle memorie istruttorie è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti:

"1. Descriva anche a mezzo di adeguata documentazione fotografica le pensiline oggetto di causa delle odierne controparti;

2. Dica se, secondo il suo motivato parere, la pensilina attorea evidenzia caratteristiche diverse da quelle anteriori e se possiede efficacia individualizzante;

3. Dica se, sempre secondo il suo motivato parere, una o alcune delle caratteristiche delle pensiline attoree e, in particolare, la pendenza dello spiovente a sbalzo, possono ritenersi necessitate da esigenze tecniche o funzionali;

4. Esprima il suo motivato parere circa il grado di similitudine e di confondibilità tra le pensiline prodotte e commercializzate da parte attrice e convenuta".



Dopo il deposito della relazione peritale, la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 18.6.14, previa precisazione delle conclusioni riportate in epigrafe e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

II

Questioni preliminari

4) L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale.

L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, sollevata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta è infondata.

Occorre in primo luogo premettere che le ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2958 n. 1 c.c., in quanto interferenti con un diritto di proprietà industriale, rientrano nella competenza esclusiva delle sezioni specializzate in materia di impresa (c.d. Tribunale delle Imprese, già sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale) in virtù dell'art. 134 c.p.i. che come è noto, devolve alla cognizione di tali sezioni specializzate tutti *"i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale"*, con esclusione delle sole *"fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale"*. Da ciò consegue che, accanto ai criteri di collegamento territoriale previsti dal diritto processuale comune e di cui agli artt. 18-20 c.p.c., nei casi di concorrenza sleale interferente entrano in gioco anche i criteri di collegamento previsti dall'art. 120 c.p.i.

Costituisce poi principio pacifico in giurisprudenza, anche di legittimità, quello secondo il quale *"in tema di competenza per territorio derogabile, grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l'onere di contestare specificatamente l'applicabilità del criterio di competenza utilizzato dall'attore e di quelli eventualmente concorrenti (qualora siano previsti più fori), nonché di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'eccezione, rimanendo altrimenti radicata la competenza del giudice adito"* (così, *ex multis*, Cass., sez. 3, Ord. del 14.7.2006, n. 16096; cfr. anche Cass., Ord. del 14.10.2011, n. [21253](#)).



Anche di recente la Suprema Corte ha poi rilevato che, in mancanza di una contestazione esaustiva e provata come sopra indicato, la competenza territoriale si deve ritenere “*radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità*”. (così Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 10.3.2014, n. 5456).

Nel caso di specie, costituendosi in giudizio, la società convenuta non ha contestato tutti i possibili criteri di collegamento territoriale con il foro di Torino indicato dall'attrice.

Nella comparsa di costituzione e risposta, infatti, CAPOCCIONI DANILO s.r.l. si è limitata a contestare (e neppure in maniera esaustiva) la competenza territoriale del giudice adito solo sulla base del criterio del foro alternativo delle obbligazioni (anche da fatto illecito) di cui all'art. 20 c.p.c., indicando come competente un giudice che funzionalmente non lo è e cioè il Tribunale di Viterbo nel cui distretto si sarebbero materialmente verificati gli atti che l'attrice assume lesivi (produzione e commercializzazione delle pensiline).

Ora, e a parte il fatto che i luoghi di commercializzazione delle pensiline CAPOCCIONI possono solo in parte e apoditticamente essere ritenuti ubicati nel circondario del Tribunale di Viterbo, la convenuta non ha svolto alcuna considerazione in merito al luogo del danno conseguenza, al *forum destinatae solutionis* (specificamente richiamato nell'ordinanza 2014 n. 5456 della Corte di Cassazione sopra citata), all'art. 120 c.p.i. e all'art. 19 c.p.c.

A tale ultimo proposito va anche rilevato CAPOCCIONI DANILO s.r.l. si è limitata a citare la norma relativa al foro generale delle persone giuridiche mentre avrebbe invece dovuto allegare e provare il luogo della propria sede principale e la circostanza di non avere alcuna sede secondaria o stabilimento ubicati altrove (cfr. Cass., sez. 6, Ord. del 14.10.2011, n. 21253).

L'eccezione di incompetenza territoriale formulata da CAPOCCIONI DANILO s.r.l. deve essere quindi respinta in quanto incompleta sotto il profilo deduttivo e probatorio e le successive integrazioni effettuate da parte convenuta - che, resasi conto dell'omissione, in sede di seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., ha cercato di ulteriormente argomentare l'eccezione - sono inammissibili in quanto tardive.

Il mancato accoglimento dell'eccezione determina quindi il definitivo radicamento della competenza di codesto Tribunale.



5) L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea.

Ancora in via preliminare, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di dichiarare inammissibile (o improponibile) la domanda attorea atteso che, secondo la prospettazione, la precedente sentenza pronunciata *inter partes* (sentenza 3.2.2005, n. 18 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso) nei confronti della ditta individuale CAPOCCINI avrebbe portata preclusiva dell'attuale domanda.

Anche questa eccezione preliminare di merito formulata da parte convenuta risulta infondata per due ordini di ragioni.

In primo luogo, per quanto risulta dagli atti, la ditta individuale CAPOCCIONI e la s.r.l. CAPOCCIONI DANILO sono due soggetti giuridici distinti e diversi e parte convenuta, su cui incombeva il relativo onere, non ha provato alcuna continuità/coincidenza degli stessi.

In secondo luogo, e il rilievo è assorbente, come risulta dalle prospettazioni di entrambe le odierne controparti, già riportate ai punti 1) e 2), è pacifico che la precedente vicenda processuale ha riguardato esclusivamente la violazione dell'art. 2598, n. 2, c.c. (concorrenza sleale per appropriazione di pregi).

Poiché nel presente giudizio viene invece prospettata la concorrenza sleale interferente di cui all'art. 2598, n. 1, c.c. (concorrenza sleale per imitazione servile), la sentenza richiamata non può costituire una preclusione per l'ammissibilità della odierna domanda, posto che ognuna delle ipotesi previste dall'art. 2598 c.c. individua un'autonoma *causa petendi*, fondata su accertamenti di fatto specifici e alternativi. (cfr. ex multis in proposito, Cass., sez. 1, sent. del 29.2.2008, n. 5437: *"In tema di concorrenza sleale, ognuna delle ipotesi previste dall'art. 2598 cod. civ. individua un'autonoma "causa petendi" fondata su accertamenti di fatto specifici ed alternativi"*).

III

Presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile.



6) L'art. 2598, co. 1, n. 1, c.c. classifica 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, vale a dire 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 (un marchio di fatto) 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., sez. 1, sent. del 27.2.2004, n. 3967).

Il prodotto imitato deve essere poi distinguibile dagli altri fino ad allora conosciuti, deve possedere caratteristiche che lo vadano a differenziare dai prodotti che altri abbiano anteriormente immesso sul mercato, qualificandosi come prodotto nuovo/originale avente efficacia individualizzante.

Inoltre, tale prodotto deve possedere anche la capacità di identificare il suo produttore agli occhi del consumatore informato.

Infatti: *"... 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 di Milano, sez. specializzata PI, 6.5.2011).

Infine, la caratteristica di cui si discute non deve essere necessitata da esigenze tecniche e funzionali: *"In ogni caso, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto"* (Cass., sez. 1, sent. del 12.2.2009, n. 3478).

Ricapitolando, quindi, il prodotto deve possedere una forma originale, individualizzante, distintiva e non tecnicamente necessitata.

La prova di tali elementi incombe sull'attore che agisce per imitazione confusoria.



IV

La pensilina "ad ala di gabbiano" attorea

7) L'oggetto della concorrenza sleale per imitazione servile.

In fatto, come accennato, SOMM accusa CAPOCCIONI di concorrenza sleale per imitazione servile delle proprie pensiline ombreggianti per autoveicoli.

Nel caso specifico la pensilina della cui imitazione servile si discute è quella caratterizzata dal profilo inclinato superiore a 90°, riproduce un'ala di gabbiano, circostanza pacifica per entrambe le parti.

Per tale ragione nel presente giudizio non assume rilievo alcuno la circostanza che SOMM abbia brevettato un modello di utilità di pensilina ombreggiante per auto in sosta precedente e diverso rispetto a quello ad ala di gabbiano.

8) L'antioriorità della produzione della pensilina "ad ala di gabbiano" di parte attrice.

Quest'ultima, nei propri atti, allega diverse datazioni relative alla messa in produzione e commercializzazione del proprio modello di pensilina ad ala di gabbiano (nell'atto di citazione, pag. 3, riferisce l'anno di inizio produzione al 1989, ma nella prima memoria tecnica nell'interesse di parte attrice, pag. 7, il consulente di parte afferma che SOMM s.a.s. di Munafò & C., poi SOMM s.r.l., ha posto sul mercato la pensilina ad ala di gabbiano "*nell'ultimo trimestre dell'anno 1987*").

Tralasciando tali discordanze, ciò che qui rileva è determinare se la produzione delle pensiline SOMM ad ala di gabbiano possa - sulla base delle prove offerte da parte attrice - essere ritenuta antecedente alla messa in produzione e commercializzazione delle pensiline CAPOCCIONI e stabilire se il prodotto SOMM poteva essere ritenuto nuovo e originale al momento della messa in commercio.

Parte attrice ha provato una certa risaleza della propria produzione di pensiline ad ala di gabbiano riversando in atti cospicua documentazione, consistente in richieste di preventivi, fatture e materiale pubblicitario vario.



I documenti di parte attrice provano una produzione delle pensiline ad ala di gabbiano sicuramente precedente perlomeno al 1998, quindi antecedente a quella della convenuta CAPOCCIONI DANILO s.r.l., iscritta come tale nel registro delle imprese in data 2.1.2002.

CAPOCCIONI DANILO s.r.l. non ha sul punto sollevato eccezioni e non ha nemmeno allegato una produzione anteriore o coeva di pensiline analoghe da parte della precedente ditta individuale CAPOCCIONI.

9) Diversità della pensilina SOMM 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 SOMM 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 SOMM 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 SOMM 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 SOMM 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 SOMM 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 SOMM.

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 SOMM, caratterizzata da una 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 SOMM 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.



11) Efficacia individualizzante e capacità distintiva della pensilina SOMM.

Il Collegio dissente invece dalle conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio in tema di efficacia individualizzante/capacità distintiva.

Come risulta dal quesito riportato al precedente punto 3) al perito era stato richiesto di accertare se la pensilina attorea era nuova e diversa da quelle precedentemente messe in commercio e se le sue caratteristiche erano idonee a conferirle efficacia individualizzante.

Quello che era stato richiesto al consulente era quindi un giudizio tecnico sulla esistenza di elementi idonei a diversificare adeguatamente il prodotto da quelli già esistenti sul mercato e non già un parere sulla capacità distintiva, che è un concetto giuridico.

Infatti, una volta appurato tecnicamente che, come nel caso, 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., sez. 1, sent. del 17.12.2008, n. 29522).

In questo contesto, il Collegio non può quindi che disattendere le conclusioni formulate sul punto dal c.t.u. in quanto del tutto inconferenti con l'oggetto di indagine affidatagli.



Infatti, come già accennato, il consulente ha ritenuto di esprimersi in merito alla capacità distintiva del prodotto, reputando di escluderla *"in quanto non è stato dimostrato che essa (cioè la pensilina) sia tale da comprendere degli elementi formali e delle caratteristiche tali da permettere al pubblico di riferimento di collegare immediatamente la pensilina ombreggiante SOMM alla società SOMM s.r.l."* e formulando quindi considerazioni di tipo giuridico che non gli spettavano e che implicano la valutazione delle prove in atti.

Considera invece il Collegio che le pensiline ad ala di gabbiano SOMM posseggano la capacità distintiva richiesta per essere oggetto di tutela dall'imitazione servile.

A tale conclusione si giunge analizzando le prove che parte attrice ha offerto, riguardanti richieste di informazioni e lettere di gradimento sul prodotto venduto da SOMM da parte di clienti (doc. 32 fascicolo attrice) e fatture della SOMM s.r.l. relative agli anni 1998-2011 (doc. 36 fascicolo attrice).

Tale documentazione, in special modo le lettere di gradimento prodotte dall'attrice, testimoniano che le pensiline ad ala di gabbiano sono un prodotto apprezzato e riconosciuto come proveniente dalla SOMM 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 SOMM.

Si precisa 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., sez. 1, sent. del 10.4.1975, n. 1329).

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 SOMM e a tale impresa si rivolge per chiederne informazioni, preventivi e per comunicare il gradimento.



Risulta pertanto fortemente riduttivo sostenere che il collegamento tra prodotto ed impresa produttrice venga fatto perché sui pali del prodotto SOMM vi sono le targhette che individuano l'azienda.

Costituiscono valido argomento di prova anche gli sforzi che l'impresa SOMM 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 locali (docc. 2, 29, 30, 35, 39 fascicolo attrice), dalla realizzazione di un proprio sito internet e dall'inserimento nel marchio d'impresa della figura della pensilina ad ala di gabbiano.

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

La riferita capacità distintiva delle pensiline di parte attrice - provata come sopra con documentazione risalente anche al 1998 - è dunque anteriore al giugno del 2009, momento nel quale parte attrice afferma di aver scoperto la pubblicizzazione e commercializzazione di pensiline del tutto analoghe alle proprie da parte della convenuta CAPOCCIONI s.r.l.

Parte convenuta ha prodotto estratti dei propri bilanci da cui si ricava una vendita di pensiline a partire dal 2009 in avanti, nulla producendo in merito al pregresso, e nemmeno ha contestato l'antioriorità della produzione di pensiline di parte attrice rispetto alla propria, potendo quindi concludere che CAPOCCIONI s.r.l. si è affacciata sul mercato delle pensiline ad ala di gabbiano successivamente a SOMM s.r.l., imitandone i prodotti.

12) Sulla base degli elementi sopra delineati, il Collegio conclude pertanto osservando che la pensilina attorea, prodotta e commercializzata da SOMM 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.

v



La pensilina della convenuta

13) Grado di similitudine e di confondibilità tra le pensiline SOMM e CAPOCCIONI.

Il consulente tecnico, operato un confronto in via unitaria e sintetica della pensilina SOMM e della pensilina CAPOCCIONI, ha constatato che il prodotto della convenuta riproduce l'aspetto generale di quello attoreo, che *"fra la pensilina ombreggiante SOMM e la pensilina ombreggiante CAPOCCIONI vi sia un marcato grado di somiglianza e di confondibilità"* e che l'andamento rastremato del palo Capoccioni *"sia rilevabile solamente attraverso una osservazione dettagliata ed attenta di un osservatore, mentre esso risulta scarsamente percepibile in un giudizio fondato sull'impressione generale che deriva dall'aspetto di insieme delle due pensiline di cui è causa"* (pag. 85 relazione peritale).

D'altra parte, è sufficiente guardare le foto che riprodotte alle pagg. 44 e 45 della relazione peritale per constatare, *ictu oculi*, che emerge con evidenza che i due modelli di pensilina sono altamente somiglianti e perfettamente confondibili e che i piccoli dettagli evidenziati da parte convenuta non sono facilmente percepibili e non sono neppure idonei ad introdurre alcuna distinzione tra i prodotti a confronto.

VI

La decisione

14) Atteso quanto sopra esposto, poiché le pensiline prodotte e commercializzate da parte convenuta imitano servilmente quelle di SOMM s.r.l. - nuove, originali, non tecnicamente necessitate, dotate efficacia individualizzante e di capacità distintiva – deve essere dichiarato il compimento, da parte della s.r.l. CAPOCCIONI DANILO, di atti la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, c.c.

Di conseguenza, deve essere ordinato a CAPOCCIONI DANILO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare immediatamente la produzione, vendita e pubblicizzazione (anche a mezzo internet) delle pensile che interferiscono con quelle attoree ad ala di gabbiano e di



ritirare - entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza - tutte le pensiline giacenti presso i propri rivenditori, distributori e agenti di commercio.

Deve poi essere fissata una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria e una penale di euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro.

Infine, quale misura che può contribuire a riparare il danno subito da SOMM s.r.l. e come richiesto dalla stessa ex art. 120 c.p.c., deve essere disposta anche la pubblicazione della presente sentenza (epigrafe e dispositivo), a cura di parte attrice e a spese della convenuta con le modalità che verranno indicate in dispositivo.

VII

15) La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruttoria necessaria ai fini delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice.

16) La regolamentazione delle spese di giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto nel R.G.N. 10052/2012, così provvede:

RIGETTA le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta;

ACCERTA e DICHIARA il compimento, da parte della s.r.l. CAPOCCIONI DANILO, di atti la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, c.c.;

ORDINA a CAPOCCIONI DANILO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di cessare immediatamente la produzione, vendita e pubblicizzazione (anche a mezzo internet) delle



pensiline che interferiscono con quella attoree ad ala di gabbiano e di ritirare – entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza - tutte le pensiline giacenti presso i propri rivenditori, distributori e agenti di commercio;

FISSA una penale di euro 5.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria e una penale di euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, (epigrafe contenente il nome delle parti e del giudice e integrale dispositivo) a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per una volta sull'edizione nazionale del quotidiano "La Repubblica" e per una volta sulle pagine relative all'edizione locale di Roma del medesimo quotidiano.

RIMETTE la causa sul ruolo con separata ordinanza, per l'istruttoria necessaria ai fini delle domande risarcitorie formulate da parte attrice.

Così deciso dalla I sezione civile del Tribunale di Torino, nella composizione di cui al Collegio del 7.11.2014.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Presidente

Dottor Umberto Scotti

Minuta redatta dalla dott.ssa Annalisa Fanini, magistrato ordinario in tirocinio.

