

N. R.G. 10053/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione specializzata in materia

Di Imprese

Prima Sezione Civile

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

dr. Umberto Scotti	Presidente
dr. Maria Cristina Contini	Giudice Relatore
dr. Guglielmo Rende	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10053/2012** promossa da:

SOMM SRL , C.F. 07499420011, con l'Avv.

ATTORE

contro

CML SRL , C.F. 01871720544, con l'Avv. CANEVA DANIELE

CONVENUTA

All'udienza del 1 luglio 2015 sono state rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

PER SOMM

Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via principale :

accertare che il comportamento illecito posto in essere da CML 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 all'atto di citazione e per l'effetto inibire alla convenuta il persistere dal suddetto comportamento illecito, all'uopo ordinando alla 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 mila, o altro ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale ordine di inibitoria nonché di €2.500 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 €500 mila o nella maggiore e/o minore somma determinata di giustizia, anche in via equitativa e/o per il tramite di apposita CTU, se del caso anche contabile;
disporre che l'intestazione del dispositivo dell'emananda sentenza siano pubblicati a cura dell'attrice ed a spese della convenuta sul periodico LA Repubblica nonché su altro periodico a tiratura regionale nell'ambito della Regione Umbria, entro il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza, nonché l'applicazione di una targa di riconoscimento recante la denominazione SOMM su ogni pensilina contraffatta ed illegittimamente venduta da CML;
in via istruttoria
rinnovare le indagini peritali per le motivazioni di cui alle osservazioni alla bozza della relazione del CTU;
ammettersi tutte le prove documentali prodotte con l'atto di citazione, con la memoria autorizzata 20 - 27 dicembre 2012 e con le memorie istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c.;
ritenere ammissibili e rilevanti le prove tutte dedotte nelle memorie istruttorie e rimettere la causa in istruttoria per l'esperimento dei mezzi istruttori;
ordinare ex art. 121 c.p.i. e/o ex art.210 c.p.c. l'esibizione delle scritture contabili della società convenuta;
disporre CTU di natura contabile finalizzata all'esatta quantificazione del danno subito dall'attrice;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in ragione del 12,5% come previsto per legge.

PER CML

Contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito così giudicare :

in via pregiudiziale di rito dichiarare la propria incompetenza e dichiarare competente la Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale presso il Tribunale di Firenze;
nel merito : rigettare integralmente le domande e istanze avversarie, in quanto infondate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.

IN FATTO

SOMM s.r.l. ha convenuto in giudizio CML s.r.l. ed ha assunto nei suoi confronti le conclusioni indicate in epigrafe.

Ha esposto di essere specializzata nel campo della progettazione, realizzazione, commercializzazione ed installazione di strutture metalliche a pensilina, con copertura ombreggiante ed anti grandine da utilizzare per proteggere dal sole e dagli eventi atmosferici le autovetture in sosta.

A partire dal 1989 aveva immesso in commercio una pensilina i cui pali, che costituivano l'ossatura portante del manufatto, avevano *“un raggio di curvatura compreso tra 1700 e 1900 mm e superiore ai 90 gradi in modo tale che i detti pali in linea, con la sequenza delle loro basi verticali e dei rami superiori inclinati, su cui è stesa la copertura, formano un leggero spiovente a sbalzo, che richiama l'immagine stilizzata di un'ala estesa di gabbiano, quale impressione di insieme suscitata dalla*



sua struttura snella, a volumetria ariosa e luminosa” citazione dalle pagine 2 e 3 dell’atto introduttivo del giudizio).

Tale prodotto era stato sostenuto da ingenti investimenti pubblicitari sicché esso veniva facilmente ricondotto, a causa delle sue forme peculiari e caratterizzanti, all’azienda produttrice SOMM.

Ciò premesso, ha lamentato di avere scoperto, nel mese di giugno 2009, che CML, con la quale aveva intrattenuto rapporti commerciali per la fornitura di pali “grezzi” e per la realizzazione degli stampi necessari per la loro “timbratura” commercializzava e pubblicizzava pensiline ombreggianti che riproducevano in modo pedissequo il modello SOMM “*ad ala di gabbiano*”.

Essendo risultate vane le diffide volte ad ottenere la cessazione di tale commercializzazione, SOMM aveva proposto azione giudiziale.

Ad avviso dell’attrice, il comportamento di CML integrava violazione dell’art. 2598, n.1 c.c. che quindi doveva essere condannata a risarcire i danni conseguenti, la cui consistenza doveva essere parametrata ai costi pubblicitari, parzialmente vanificati dagli atti di concorrenza, e al calo di fatturato registrato dalla società attrice, per un importo globale stimato in circa €500 mila.

CML si è costituita esponendo di essere attiva nella produzione, fin dagli anni ’50 di pali da destinare principalmente al settore dell’illuminazione.

A partire dal 2009, aveva iniziato a produrre anche pensiline ombreggianti, realizzate con pali conici di propria produzione, la cui tipologia poteva essere ricondotta alle categorie A (caratterizzata da un insieme di elementi di carpenteria assemblati tramite collegamenti saldati) o B (caratterizzata da un singolo elemento, opportunamente ripiegato di forma rastremata o di forma conica, che non necessita di saldature, secondo una tipologia comunemente adottata da moltissime imprese operanti nel settore).

In particolare la tipologia B, consentiva di risparmiare acciaio, di ottenere una distribuzione ottimale dei carichi, una maggiore stabilità dell’intera struttura e un notevole risparmio economico rispetto al raccordo realizzato secondo la tipologia A.

Ciò premesso, confermato di avere ricevuto le diffide stragiudiziali ricordate dalla controparte, ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda, dato che non era possibile comprendere in cosa consistesse l’asserita interferenza tra il modello di pensilina SOMM e il prodotto CML.

In particolare non era chiaro dalle allegazioni avversarie se SOMM intendesse tutelare un titolo di proprietà industriale, ovvero intendesse esercitare l’azione residuale di concorrenza sleale.

Ha inoltre eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente la sezione specializzata di Firenze, avuto riguardo alla sede della società convenuta che era in Perugia.

Ha infatti eccepito che la controparte non aveva svolto alcuna allegazione di fatto in ordine al compimento di asseriti atti di contraffazione nel circondario della sezione specializzata di Torino.

Nel merito ha eccepito che le forme delle pensiline SOMM non erano tutelabili in quanto imposte da necessità funzionali, utili per ottenere un risultato tecnico e – comunque – diffuse sul mercato.

Ha ulteriormente eccepito che la pensilina CML era frutto di autonoma attività di progettazione, posta in essere dai tecnici della convenuta che avevano elaborato una



modalità di realizzazione del telaio della struttura del tutto peculiare, che infatti non era presente nelle pensiline attualmente sul mercato.

Ha quindi concluso per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, in ogni caso, per il rigetto della domanda.

Con ordinanza 10 ottobre 2012 è stato assegnato a SOMM termine ex art. 164 quinto comma c.p.c. per l'integrazione della domanda.

SOMM ha depositato la memoria integrativa con la quale, in sostanza, ha precisato di voler tutelare il solo modello non registrato di pensilina ad ala di gabbiano (e non anche il modello a suo tempo registrato ed il marchio SOMM dei quali aveva fatto menzione nell'atto di citazione).

Espletato tale incumbente, SOMM ha successivamente replicato all'eccezione di incompetenza territoriale con la I memoria istruttoria.

Con ordinanza 20 dicembre 2013 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.

All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 9 luglio 2015 ed è stata discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 4 dicembre 2015.

IN DIRITTO

L'eccezione di irrituale deposito della comparsa conclusionale di SOMM

CML, in nota di replica, ha eccepito che SOMM ha depositato la sua comparsa conclusionale in violazione delle norme sul processo civile telematico di cui all'art. 11 del DM. n.44 del 21 febbraio 2011 per avere depositato un atto che conteneva "elementi attivi", ossia link funzionanti e immagini anziché, come previsto dalla legge, un atto composto solo da parti testuali.

La violazione di tali disposizioni comporterebbe, ad avviso della parte convenuta, la nullità dell'atto che sarebbe, in particolare, insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. e, a supporto delle proprie argomentazioni, ha richiamato due decisioni di merito del Tribunale di Livorno e del Tribunale di Roma.

L'eccezione è palesemente infondata e va rigettata.

La comparsa conclusionale di SOMM contiene effettivamente numerose immagini (dei prodotti oggetto di controversia, oltre che di svariati documenti) e ciò in formale contrasto con le specifiche tecniche dettate in attuazione dell'art. 11 del DM rubricato "*forma dell'atto del processo in forma di documento informatico*", che prevedono che l'atto del processo in forma digitale debba essere in formato PDF, privo di elementi attivi e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, e senza scansioni di immagini.

Il DM n.44/2011 non contiene una specifica sanzione in caso di non ottemperanza a tali prescrizioni sicché non se ne può, *de plano*, far discendere automaticamente la nullità e la non sanabilità ex art. 156 c.p.c..

Le citate specifiche tecniche hanno lo scopo di uniformare la tipologia dei documenti digitali che devono essere depositati come atti del processo, in modo da renderli leggibili e "navigabili" da tutti coloro che hanno accesso al fascicolo telematico (nella specie è chiara la disposizione volta a consentire alla parte interessata di poter leggere e copiare, senza incorrere in blocchi dovuti ad una particolare forma digitale, parti del testo di cui l'atto si compone).

In concreto la parte convenuta si è limitata ad eccepire la violazione di dette prescrizioni tecniche senza allegare (e senza che ciò oggettivamente risulti dalla comparsa digitale di SOMM) che a causa di tali violazioni CML si sia trovata nella



concreta impossibilità di avere contezza del completo contenuto dell'atto, così incorrendo nella impossibilità di svolgere adeguata replica nel merito.

Da tali considerazioni deriva, allora, che non può essere pronunciata la nullità della comparsa SOMM per violazione delle prescrizioni di cui al citato art. 11 del DM n. 44/2011 in ordine alla forma degli atti del processo telematico sia perché sanzione non prevista dalla legge quale conseguenza di tali violazioni, sia perché l'atto non è privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, avendo CML avuto piena possibilità di accedere tempestivamente all'integrale contenuto della conclusionale avversaria.

La violazione delle citate regole formali si è quindi concretata in una mera irregolarità che deve ritenersi ad ogni effetto sanata per avere l'atto raggiunto il suo scopo.

L'eccezione di incompetenza territoriale

CML ha eccepito l'incompetenza territoriale della Sezione Specializzata di Torino in relazione a quanto disposto dagli articoli 19 c.p.c. (foro della sede del convenuto), 120 c.p.i. (luogo dove è avvenuta la contestata contraffazione) e l'art. 20 c.p.c. in relazione al c.d. "*forum commissi delicti*".

Ha infatti argomentato che SOMM, nell'atto introduttivo, non aveva svolto alcuna allegazione di fatto a sostegno del compimento, da parte di CML, di atti di asserita contraffazione nel distretto di competenza del Tribunale delle Imprese di Torino, sicché non sussisterebbe la competenza di questo Tribunale né in relazione al Foro generale delle persone giuridiche (la convenuta ha la sua sede legale in Perugia), né al *forum commissi delicti*.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

SOMM ha adito questa sezione specializzata lamentando la violazione, da parte di CML, dell'art. 2598 n.1 c.c. per avere posto in essere ai suoi danni, atti di concorrenza sleale confusoria per avere servilmente imitato un proprio segno distintivo non registrato, quale la particolare forma di una pensilina ombreggiante per automezzi.

Tali controversie rientrano, quindi, nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, ex art. 1 c.p.i..

Costituisce orientamento giurisprudenziale più che consolidato ritenere che la contestazione della competenza per territorio (derogabile) da parte del convenuto deve essere svolta in modo completo ed esaustivo, con conseguente onere di contestare in modo specifico non solo il criterio di competenza applicato o invocato dalla parte attrice, ma anche di tutti i criteri concorrenti, qualora sia ipotizzabile la concorrenza di più fori alternativi e di dare prova degli elementi costitutivi dell'eccezione (v. tra le tante, in tal senso : Cass. Civ. Sez. VI, 3 novembre 2014, n.23328).

Rileva il Collegio che CML non ha contestato la competenza di questo Tribunale in relazione al Foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. per le "*cause relative a diritti di obbligazione*" e in particolare al *forum destinatae solutionis* invocabile per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

Si veda sul punto il seguente principio di diritto :

"Il foro stabilito dall'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione concorre con i fori generali di cui agli art. 18 e 19 c.p.c. e l'attore può liberamente scegliere di adire uno dei due fori generali, oppure il foro facoltativo dell'art. 20 c.p.c. La norma -



infatti - stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione (tra le quali rientrano anche le obbligazioni scaturenti da responsabilità extracontrattuale) è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi la obbligazione ... “ Cassazione civile, sez. II, 11/06/2014, n. 13223.

Sussiste, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale adito da SOMM, che ha sede in San Mauro Torinese, per conseguire il risarcimento del danno da contraffazione asseritamente cagionato da CML.

Tanto basta per il rigetto dell'eccezione sollevata da CML.

Nel merito si osserva quanto segue

L'imitazione servile della pensilina “ad ala di gabbiano” prodotta da SOMM

Il prodotto di cui SOMM lamenta la contraffazione è costituito da una *“copertura a telo permeabile ombreggiante, a sua volta sorretta da una struttura portante, includente un pluralità di pali tubolari ad andamento sostanzialmente conico, incurvati in modo da presentare una base sostanzialmente lineare verticale, destinata al fissaggio al terreno ed una parte a sbalzo, avente, allorché in opera, andamento inclinato verso l'alto rispetto all'orizzontale”* (così il prodotto viene descritto da SOMM negli atti e anche in comparsa conclusionale).

E' del tutto pacifico in causa che il prodotto ha le caratteristiche estetiche che risultano dall'immagine di cui alla pag. 18 della comparsa conclusionale SOMM.

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 SOMM 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 SOMM ... 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 assolva 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 indifferentemente 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 SOMM 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).



La parte convenuta si è del resto limitata a contestare la tutelabilità della forma del prodotto SOMM in quanto relativa ad un modello a suo tempo registrato dalla parte attrice, ormai scaduto, e in quanto, in ogni caso, caratterizzata da elementi che avevano una funzione tecnica imprescindibile (v. comparsa di risposta)

Le principali argomentazioni difensive di CML sono infondate.

In relazione al modello di pensilina registrato, SOMM ha precisato di non avere mai effettivamente commercializzato il prodotto secondo la forma registrata, inoltre, ogni similarità tra il modello registrato (abbandonato dalla titolare) e il prodotto la cui forma è oggetto della presente causa, è stata esclusa dal CTU che ha evidenziato come il modello di utilità n. 214.171 a suo tempo registrato dalla parte attrice era privo della fondamentale caratteristica individualizzante della pensilina SOMM (secondo il modello non registrato ma effettivamente commercializzato), ossia l'inclinazione della porzione a sbalzo rispetto all'orizzontale della quale, come detto, è stata fondatamente e motivatamente esclusa qualsivoglia funzione tecnica necessitata.

La difesa di CML, in comparsa conclusionale, fa proprie alcune considerazioni espresse dal CTU che dovrebbero condurre il Collegio a ritenere che il prodotto SOMM non è tutelabile ex art. 2598, n.1 c.c. in quanto privo di una forma effettivamente individualizzante.

Alla pag. 28, il CTU, dopo avere condivisibilmente affermato che la pensilina in esame è diversa "dall'arte nota" ossia dai prodotti della medesima tipologia esistenti al momento della sua immissione sul mercato (sull'individuazione della data di inizio della commercializzazione della pensilina ad ala di gabbiano si dirà in seguito) afferma tuttavia, dopo avere raffrontato il modello in esame e gli ordini e la corrispondenza scambiata da SOMM con i propri clienti, anche potenziali, di non essere "*affatto convinto*" che il gradimento manifestato dai clienti SOMM fosse "*dovuto alla peculiare forma della pensilina SOMM, tale da ricondurla immediatamente alla società SOMM*" e conclude nel senso della assenza di "*una forma originale, arbitraria e capricciosa che possa essere considerata tale da conferire una efficacia individualizzante alla pensilina stessa*".

Pare evidente al Collegio che tali considerazioni, oltre ad apparire in contraddizione con le valutazioni di originalità e distacco dall'arte nota espresse dallo stesso CTU sulla base di alcuni elementi estetici della pensilina in esame, esulano dal quesito effettivamente conferito, il cui oggetto era la descrizione degli elementi (se esistenti) dotati di efficacia caratterizzante del prodotto, oltre che la loro valutazione sotto il profilo tecnico.

Non era stato, invece, affidato al CTU il mandato di svolgere valutazioni, riservate al Giudice, sulle conseguenze che, sul piano giuridico, possono trarsi una volta che venga accertato che il prodotto oggetto di controversia ha determinate caratteristiche strutturali ed estetiche.

Neppure era stato demandato al CTU di verificare se le pensiline di cui si discute fossero dotate di forme "arbitrarie, originali e capricciose", essendo stato invece affidato al CTU il (diverso) mandato di individuare gli elementi tecnici obiettivi e visibili del prodotto sui quali fondare la valutazione giuridica ai fini dell'applicazione dell'art. 2598, n.1 c.c..

Con la risposta al quesito inerente l'esistenza di elementi caratterizzanti non dettati da necessità tecniche, il CTU ha esaurito il suo mandato, sicché le ulteriori



valutazioni da lui espresse esulano da detto mandato e, pertanto, debbono essere senz'altro disattese.

Si deve quindi concludere che la forma della pensilina ad "ala di gabbiano" prodotta da SOMM è dotata, per la particolare inclinazione verso l'alto dei pali e della loro copertura, di una particolare efficacia individualizzante, idonea a distinguere il prodotto tra altri del medesimo settore.

Al proposito rileva il Collegio che non è stato dimostrato che, al momento dell'immissione in commercio del prodotto di cui si controverte, vi fossero altri prodotti dotati di questa specifica caratteristica.

SOMM, da parte sua, ha dimostrato, come anche accertato in sede di CTU, di avere commercializzato il prodotto su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, come riconosciuto dal consulente d'ufficio alla pag. 28 punto 10 - 15 dell'elaborato, dopo avere esaminato la documentazione anche commerciale prodotta da SOMM.

Come è noto, 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.

Si veda in tal senso : *"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).*

Cassazione civile, sez. I, 12/02/2009, n. 3478

Somm ha in concreto dimostrato che le pensiline "ad ala di gabbiano" dopo la loro commercializzazione, sono state in grado, a causa della loro forma, di imprimere un sufficiente collegamento all'impresa produttrice.

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.

Nel caso in esame il pubblico di riferimento rilevante per verificare se davvero le pensiline in esame hanno o non hanno 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.

SOMM ha sufficientemente dimostrato con la produzione dei documenti 1 (fascicolo B) e da 9 a 24 fascicolo C, l'esistenza di tale peculiare correlazione tra forma delle pensiline e azienda produttrice (tali documenti sono stati riprodotti dalla parte attrice alle pagine da 11 a 16 della conclusionale, che contiene inoltre, fino alla pag.21 l'elencazione e citazione di tutti i documenti prodotti sul punto).

La contraffazione del prodotto SOMM da parte di CML

Una volta accertato che le pensiline oggetto di causa sono dotate di elementi estetici dotati di valore individualizzante che hanno anche assunto idonea capacità distintiva presso il pubblico di riferimento, è necessario verificare se CML si sia appropriata di tali forme, in tal modo producendo l'effetto confusorio di cui all'art. 2598 c.c..

La semplice comparazione visiva dei prodotti oggetto di causa evidenzia che vi è stata una chiara integrale riproduzione della forma della pensilina SOMM detta "ad ala di gabbiano" da parte del prodotto CML (si vedano, in particolare le foto del prodotto SOMM alla pag.13 della memoria integrativa dell'atto di citazione e le foto del prodotto CML alla pag. 35 della CTU).

La difesa di CML ha sostenuto di avere autonomamente progettato le proprie pensiline, sfruttando la propria lunga esperienza di azienda produttrice di pali (soprattutto da illuminazione).

Le prove offerte e le argomentazioni svolte sul punto dalla convenuta non sono idonee a dimostrare che il prodotto CML sia frutto di una autonoma espressione creativa della società convenuta.

Si deve in proposito osservare che SOMM ha provato di avere iniziato a produrre e commercializzare le pensiline ad ala di gabbiano a partire dal 1989/1990 (si veda, in particolare il documento citato al passo 10, pag. 4 della CTU relativo a un dépliant pubblicitario del marzo 1988 che contiene fotografie delle pensiline in esame nella stazione di servizio autostradale di Novara Nord, oltre che i documenti prodotti da SOMM e valutati nel corso di CTU nella stessa pag.4 dell'elaborato).

E' del tutto pacifico in causa, avendolo ammesso la stessa CML, che le sue pensiline non sono state immesse in commercio prima del 2009 (infatti la convenuta ha riconosciuto di avere ricevuto nel 2009 la diffida di SOMM subito dopo avere iniziato la commercializzazione del suo prodotto) ed è parimenti pacifico che CML ha iniziato tale produzione dopo avere intrattenuto rapporti commerciali con SOMM che le aveva ordinato, nel 1995, una fornitura di pali conici da impiegare proprio per la produzione delle pensiline in esame (v. documenti 20 e 21 di parte attrice).

Vi sono quindi elementi concreti che consentono di affermare che nel 2009, quando è iniziata la produzione accusata di contraffazione, CML conoscesse bene il prodotto SOMM anche da un punto di vista strettamente tecnico (non solo estetico).

La convenuta ha inoltre eccepito di avere realizzato le pensiline ombreggianti secondo "l'arte nota" ossia scegliendo tra le possibili forme standardizzate in uso nel settore, quella descritta e denominata B nella comparsa di risposta, caratterizzata dall'andamento curvilineo, e non angolare, dei pali di sostegno della struttura.

Tale allegazione è stata smentita dagli accertamenti svolti dal CTU che ha verificato la piena sovrapponibilità e quindi identità tra le pensiline SOMM e quelle realizzate da CML.



Queste ultime (e così, evidentemente le pensiline ad ala di gabbiano) non sono state prodotte secondo “l’arte nota” invocata dalla parte convenuta, posto che il modello SOMM (e il prodotto CML che lo imita) si distacca dalla tipologia standard delle pensiline con pali ad andamento curvilineo in quanto presenta la ricordata caratteristica della particolare inclinazione verso l’alto dei pali, elemento caratteristico di SOMM e nuovo, in quanto non presente nei prodotti fino a quel momento presenti sul mercato.

Solo per completezza osserva il collegio che CML non ha né allegato né provato con quali modalità sarebbe giunta alla autonoma progettazione delle proprie pensiline, non avendo documentato alcuna attività di studio e progettazione.

Le ulteriori domande di SOMM : inibitoria, penale, pubblicazione e risarcimento del danno

Avendo la parte attrice provato di essere titolare di un segno distintivo ex art. 1 c.p.i. e 2598 n.1 c.c., ed avendo altresì dimostrato la contraffazione di tale segno da parte della convenuta, deve essere inibito a CML l’ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicizzazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, delle pensiline ombreggianti aventi le caratteristiche descritte nel paragrafo 5 della CTU.

Ai sensi dell’art.124 c.p.i. deve essere inoltre ordinato alla convenuta di procedere in via immediata al ritiro dal mercato di tale prodotto.

L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio devono essere assistite da penale che viene fissata come segue :

€5mila per ogni violazione successivamente accertata dell’inibitoria avente ad oggetto la pubblicizzazione del prodotto;

€5mila per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di ritiro a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento (tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la sua attuazione da parte della convenuta);

€2.500 per ogni metro lineare di pensilina ombreggiante che sarà venduto o offerto in vendita da CML in violazione dell’inibitoria come sopra emessa.

Deve, inoltre, essere ordinata, ex art. 126 c.p.i., la pubblicazione per estratto della presente sentenza, con le modalità meglio indicate in dispositivo.

Sul punto si osserva che è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà industriale da parte di CML e che vi è un concreto interesse della parte attrice a diffondere, con lo strumento specificamente previsto dall’art. 126 c.p.i., l’esito della presente controversia, considerato il fatto che SOMM 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.

Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno

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 comma III c.p.i. deve 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 interessata, 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 in esame la parte attrice ha lamentato di avere subito, a causa dell'avvio da parte di CML 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.

E' quindi inammissibile, per assoluta irrilevanza, la richiesta della parte attrice di ordinare alla convenuta l'esibizione delle sue scritture contabili, trattandosi di approfondimento istruttorio non utile per verificare l'eventuale entità del calo di fatturato della parte attrice, potendo – al massimo – dimostrare l'effettivo fatturato di CML 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 (nessuna allegazione 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 di CML.

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 SOMM 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, diversamente da quanto allegato dalla parte attrice, 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 deve essere rigettata in quanto non provata.

Le spese.

Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite.

Infatti, a fronte dell'accoglimento della domanda di contraffazione proposta da SOMM, la stessa attrice è risultata tuttavia soccombente rispetto alla domanda risarcitoria il cui elevato importo (almeno €500 mila) consente di ritenere SOMM non vittoriosa in modo prevalente sulla controparte.

Per la stessa ragione le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 11 agosto 2014, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte :

- 1) Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da C.M.L. s.r.l.;
- 2) Accerta il compimento da parte di C.M.L. di atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n.1 c.c. e per l'effetto
- 3) Inibisce a C.M.L. s.r.l. l'ulteriore produzione, vendita, pubblicizzazione, offerta al pubblico in qualsiasi forma e mezzo delle pensiline ombreggianti aventi le caratteristiche meglio descritte al paragrafo 5 della C.T.U. in quanto in contraffazione delle pensiline "ad ala di gabbiano" prodotte da SOMM s.r.l.;
- 4) Ordina a C.M.L. s.r.l. di ritirare dal commercio le pensiline di cui al punto che precede;
- 5) Fissa una penale di €2.500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al punto che precede, che potrà essere escussa da SOMM decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 6) Fissa una penale di €2.500 per ogni metro lineare di pensilina ombreggiante venduto od offerto in vendita in violazione dell'inibitoria sub 3);
- 7) Fissa una penale di €5.000 per ogni violazione successivamente accertata del divieto di pubblicizzazione di cui al punto 3);
- 8) Ordina la pubblicazione della presente sentenza, a cura della parte attrice e a spese della convenuta, per estratto (intestazione, nomi delle parti e dispositivo) per una volta, a caratteri doppi, sui quotidiani : "Corriere della Sera" e La Repubblica, i relativi costi dovranno essere rimborsati da CML s.r.l. a SOMM dietro semplice presentazione dei documenti attestanti la spesa;



- 9) Rietta nel resto le domande di SOMM s.r.l.,
10) Dichiaro integralmente compensate
le spese di lite;
11) Pone definitivamente a carico delle
parti in ragione del 50% ciascuna, le spese di CTU come liquidate con decreto
in data 11 agosto 2014.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del Tribunale in data 4 dicembre
2015

Il Presidente
Dr. Umberto Scotti

Il Giudice estensore
Dr. Maria Cristina Contini

