

n. 1106/15 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice designato, Dott.ssa Gabriella Zanon

a scioglimento della riserva nel procedimento ex artt. 2598 2600 c.c.; 126, 129 e 131
c.p.i.; 669 bis e segg. e 700 c.p.c. proposto da

- A

nei confronti di

B

C

letti gli atti del procedimento, sentite le parti in udienza;

rilevato che

- la società ricorrente – impresa attiva nella realizzazione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione dal fuoco – chiede che l'intestato Tribunale
- inibisca alle società B s.r.l. ed C s.r.l. ogni ulteriore commercializzazione, importazione, pubblicizzazione, promozione, offerta in vendita dei prodotti a marchio X finiti dalle predette come prodotti contenenti cemento Y e/o contenenti la marcatura CE

1



- inibisca ad entrambe le resistenti l'ulteriore uso del marchio \times
per contrassegnare le proprie lastre prive di cemento γ
- disponga il ritiro dal commercio di tutta la documentazione tecnico
pubblicitaria relativa ai prodotti \times e in cui gli stessi vengono
definiti come lastre in cemento γ provviste di marcatura CE;
- disponga il sequestro delle lastre \times dei cataloghi, depliant e/o
brochure pubblicitarie e schede tecniche nonché di tutti gli elementi di prova
(fatture, bolle di consegna, altro materiale contabile) relativi alle lastre
 \times : rinvenibili presso le società resistenti o presso qualunque
terzo;
- adotti gli ulteriori provvedimenti accessori (fissazione di penale,
pubblicazione dell'ordinanza);
- A , a sostegno delle domande cautelari, espone di annoverare tra i prodotti
di maggior successo ξ una lastra in cemento alleggerito
fibrorinforzato, adatta soprattutto per gli ambienti esterni e quelli interni
particolarmente umidi, caratterizzata dal fatto di essere costituita da un nucleo
in cemento γ tale lastra, provvista della marcatura CE ξ , è
prodotta in Italia sin dal 2012 (v. doc.2);
- A deduce altresì che ξ è anche un marchio comunitario
registrato per la classe 17 (v. doc.3);
- A lamenta che B , commercializzi lastre asseritamente in
cemento γ importate dalla Cina in Italia da C ad un prezzo
sensibilmente inferiore a quello delle lastre ξ e contraddistinte da



un marchio simile, \times : tali lastre, contrariamente a quanto affermato nelle brochure pubblicitarie e nelle schede tecniche non sono in cemento γ bensì in magnesio, materiale completamente diverso e meno pregiato rispetto a tale tipologia di cemento;

- Δ assume quindi che la condotta delle resistenti integri le seguenti fattispecie di concorrenza sleale: confusoria, in quanto le resistenti contraddistinguono le proprie lastre con un marchio simile a quello utilizzato dalla Δ e che si tratta di prodotti apparentemente identici; per appropriazione di pregi, in quanto le resistenti, così facendo, si sono immesse nella scia pubblicitaria e commerciale tracciata da Δ approfittando indebitamente dei suoi investimenti; si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale mediante la vendita di un prodotto di minor valore (lastre di magnesio), spacciandolo per quello di valore superiore (cemento γ), a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati da Δ ed effettuando una pubblicità ingannevole, ove dichiarano, nelle proprie brochure e schede tecniche relative alle lastre \times che si tratta di lastre in cemento γ oltre che apponendo illegittimamente la marcatura CE UNI EN
- Δ assume inoltre la contraffazione da parte delle resistenti, mediante l'utilizzo del marchio \times per contraddistinguere le lastre in oggetto del proprio marchio ε , vista l'identità tra i rispettivi prodotti e l'obiettivo confondibilità tra i rispettivi marchi;

Avvan



- la ricorrente chiede quindi l'adozione da parte dell'adita Sezione Specializzata dei provvedimenti sopra indicati;
- B ed C si sono costituite con lo stesso difensore, ma con distinti atti chiedendo il rigetto del ricorso e B preliminarmente, declaratoria di carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti;

osservato che

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da B è infondata e va disattesa. Tale eccezione si incentra sull'assunto che detta resistente non commercializzerebbe, né distribuirebbe, né avrebbe in giacenza presso propri magazzini prodotti a marchio X, né deterrebbe brochure pubblicitarie ad esso relative e che si sarebbe limitata a commercializzare le lastre in oggetto, ma prive di marchio, per un limitato lasso di tempo, dal 28.2.2014 al 30.4.2014; né vi sarebbe alcun collegamento rilevante con C, salvo il fatto di condividere la sede sociale e la circostanza che i legali rappresentanti delle società sono, rispettivamente, marito e moglie.

Va tuttavia rilevato che A ha acquistato presso tale D nel luglio 2014, lastre X è impressa la dicitura "E" (doc.6 fascicolo ricorrente) e che sui listini prezzi dei distributori il prodotto X risulta inserito tra i prodotti riferiti B (doc.9 fascicolo ricorrente).

Va inoltre osservato che, pur risultando B ed C soggetti giuridici formalmente distinti, tali società utilizzano lo stesso marchio per contraddistinguere

Amor



gli stessi prodotti, condividono i dipendenti ed hanno in comune i clienti, (v. docc.2 e 9, rispettivamente di B g e di C nonché il doc.22 di parte ricorrente, ossia i listini prezzo C e B dal quale si ricava che l'indirizzo e-mail di riferimento per il prodotti C è quello di B ad ulteriore conferma della commistione tra le realtà sociali in questione).

Nel merito, le domande cautelari sono fondate e vanno accolte, per le seguenti ragioni e nei seguenti limiti.

Nel corso del procedimento è stata disposta consulenza tecnica volta ad accertare la composizione delle lastre X e la riconducibilità delle stesse alla norma UNI EN nel elaborato definitivo il c.t.u. nominato, ha così concluso:

- “ 1) la composizione generale delle lastre X è la seguente:
- PER LA PARTE LEGANTE: $[Mg(OH)_2]_3MgSO_4 \cdot 8H_2O$ (ovvero un idrossisolfato di magnesio idrato);*
- PER LA PARTE DI CARICA DI RINFORZO: fibre di vetro;*
- PER LA PARTE DI CARICA DI ALLEGGERIMENTO: polistirolo espanso.*
- 2) le lastre X, non sono riconducibili alla norma UNI EN ”

Le suddette conclusioni sono state condivise dai consulenti tecnici delle parti.

All'esito della disposta consulenza ha pertanto trovato conferma l'assunto della ricorrente, ossia che le lastre in oggetto non sono in cemento Y né sono riconducibili alla norma UNI EN come invece falsamente rappresentato nelle brochure e nelle schede tecniche relative alle stesse.

Arvan



L'esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente conferma infatti la fondatezza delle doglianze di ~~A~~ in relazione all'attività pubblicitaria posta in essere dalle resistenti (v. docc.8, 23).

A pag. 1 dei ridetti documenti si legge infatti "~~X~~ è una lastra in cemento ~~Y~~ alleggerito con inerti minerali e rinforzata su ambo i lati con rete di fibra di vetro", mentre a pag.13, ribadita l'affermazione che "~~X~~ Ottenuta da un impasto di cemento ~~Y~~ alleggerito con inerti minerali" si legge che "Le lastre ~~X~~ sono certificate CE sono prodotte in conformità alla norma EN ~~Y~~".

Il tenore di tali comunicazioni, mirate e reiterate, denota l'intento delle resistenti di accreditarsi, pur non avendone titolo, quali importatrici e distributrici di lastre in cemento ~~Y~~ mentre le lastre ~~X~~ sono lastre in magnesio, non conformi alla norma EN UNI ~~Y~~, cui dette lastre, come assodato dal perito d'ufficio, non sono riconducibili.

Tali comunicazioni pubblicitarie, oltre che determinare confusione sul mercato con i prodotti e l'attività della ricorrente, integrano una pubblicità menzognera, in quanto volte a rappresentare agli utilizzatori delle lastre ~~X~~ qualità che le stesse non possiedono.

La difesa di ~~C~~, per cui la menzione del cemento ~~Y~~ nei cataloghi è frutto di errore non risulta adeguatamente suffragata in giudizio (il doc.3 della resistente attesta solo che i cataloghi ~~X~~ sono stati ristampati con modifiche) e comunque anche nelle "nuove" brochure rimarrebbe il riferimento alla conformità di dette lastre alla norma UNI EN ~~Y~~.

Amor



A questo proposito vale osservare che la circostanza che il produttore cinese delle lastre per cui è lite abbia certificato la corrispondenza delle stesse alla norma UNI EN (v. doc.6 fascicolo di parte C), non esonera importatore e distributore dalla responsabilità, incumbendo sugli stessi un obbligo di verifica circa la rispondenza della certificazione a verità, ossia alla verifica che il materiale di cui è composto il prodotto sia effettivamente riconducibile alla norma in questione.

Quanto poi ai rilievi svolti dal c.t.p. delle resistenti, vale osservare che, come già detto, le conclusioni del c.t.u. sono state condivise da entrambi i consulenti di parte, mentre le considerazioni svolte dal , consulente tecnico delle resistenti, sulle proprietà fisico-meccaniche delle lastre X non sono rilevanti ai fini della decisione.

In definitiva, operando con le descritte modalità, le resistenti hanno travalicato i limiti della liceità concorrenziale rispetto agli altri protagonisti del mercato, ossia le imprese concorrenti, perché accreditando il prodotto dalle stesse commercializzato come realizzato in cemento Y e pertanto rispondente alla norma UNI EN si sono avvalse di un vantaggio competitivo che non spetta loro, non hanno rispettato le regole che rendono effettiva la concorrenza.

Poiché la clausola generale della correttezza professionale deve intendersi preordinata alla salvaguardia della effettività del gioco concorrenziale e quindi, in definitiva, della stessa libertà di concorrenza, è scorretto ogni comportamento imprenditoriale che sia idoneo a falsare o compromettere la funzionalità del mercato.

I principi della correttezza professionale possono allora considerarsi coincidenti con i principi della correttezza civile tutte le volte in cui si abbia riguardo agli interessi dei

Amor



protagonisti del mercato - consumatori o imprese - alla conservazione del carattere concorrenziale di esso.

L'utilizzo di segni distintivi simili per contraddistinguere prodotti apparentemente identici, ancorché non sembra possa essere apprezzato in termine di contraffazione di marchio, in ragione della debolezza del marchio anteriore di titolarità di A costituito dalla combinazione di termini, seppur stranieri, di uso comune su cui la ricorrente non può pretendere di avere il monopolio, vale comunque a contraddistinguere in termini di illiceità le condotte poste in essere, sia quale imitazione confusoria, sia in uno a quella sopra descritta, quale condotta non conforme ai principi della correttezza professionale; è infatti ravvisabile nella complessiva condotta delle resistenti la volontà di ricalcare l'attività, produttiva e promozionale, di A avvalendosi di un vantaggio competitivo acquisito illegittimamente, in spregio alle regole di una competizione concorrenzialmente corretta.

Le condotte sopra evidenziate sono poi evidentemente idonee a danneggiare A sviandone la clientela, allettata dalla possibilità di acquistare un prodotto (apparentemente) identico ad un prezzo inferiore (anziché ad euro 6.50/7.00 al mq. ad euro 5.00/5.60 al mq.) e, se ulteriormente protratte, determinerebbero un definitivo svilimento dell'investimento effettuato da A con le lastre. \approx .
Sussiste anche il *periculum in mora*, considerato che dal protrarsi o dall'aggravamento dell'altrui attività illecita potrebbe derivare un pregiudizio irreparabile che nella specie ben può ravvisarsi, oltre che nella difficoltà di recuperare la perdita di una quota di mercato, anche nella impossibilità di addivenire, all'esito

Bonon



del giudizio di merito, ad un esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito.

Appare altresì opportuno affiancare all'inibitoria la previsione di una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione della presente ordinanza o ritardo nell'esecuzione, quale strumento idoneo a contenere le conseguenze della condotta posta in essere e a presidiare l'efficacia del provvedimento.

Non appare invece opportuno disporre la pubblicazione del provvedimento, in difetto di più puntuali elementi in ordine all'estensione ed alla gravità degli illeciti, né sussistono i presupposti per disporre il sequestro e l'ordine di ritiro dal commercio, in difetto di riconoscimento di un diritto di proprietà industriale in capo alla ricorrente.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, seguono la soccombenza delle resistenti.

Gli oneri di consulenza tecnica vanno definitivamente posti a carico delle parti resistenti.

Visto l'art.669 *terdecies* c.p.c.;

P.Q.M.

1. Accertato che: **B** l. ed. **C** l. si sono rese responsabili di condotte di concorrenza sleale ex art.2598, nn.1 e 3 c.c. nei limiti di cui in motivazione, inibisce alle resistenti

Amari



- ✓ l'utilizzo del segno *X* per contraddistinguere le lastre oggetto di causa;
- ✓ di importare, commercializzare, pubblicizzare le lastre oggetto di causa come lastre in cemento *Y* conformi alla norma UNI EN
- 2. dispone la previsione di una penale di euro 1.000,00 per ogni violazione della presente ordinanza o ritardo nell'esecuzione;
- 3. condanna le resistenti, in solido tra loro, a rifondere a *A* le spese del presente grado, che liquida in euro *1.237,54* per anticipazioni, euro *7.000,00* per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA;
- 4. pone gli oneri di consulenza tecnica definitivamente a carico delle parti resistenti.

Si comunico

Venezia, 28 novembre 2015

il Giudice designato

dott.ssa Gabriella Zanon

Gabriella Zanon

