

R.G. N° 8966/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Seconda sezione civile

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Martina Rispoli, a scioglimento della riserva assunta in data 17.1.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

TRA

Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Alberti e Francesco Fontana ed elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;

Ricorrente

CONTRO

Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Christian _____ rappresentata e difesa dagli avvocati _____ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;

Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

premesso che con ricorso depositato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 31.12.2018, la società _____ Srl, ricorreva al Tribunale di Vicenza, chiedendo che *inaudita altera parte* venisse disposta nei confronti della resistente, ex artt. 2599 c.c. e 700 c.p.c., “*l’inibitoria dalla promozione e dall’offerta in vendita, in occasione della fiera dell’oro “Vicenzaoro January 2019” che si terrà a Vicenza dal 18 gennaio al 23 gennaio 2019, dei modelli di gioiello indicati in atti come modello da n. 1bis al n. 65bis (di cui ai docc. da n. 20 a n. 84)*”, venisse fissata “*ex art. 614 bis c.p.c. a) una penale di € 1.000, od altra somma ritenuta equa, dovuta per ogni monile commercializzato in violazione dell’emananda ordinanza; b) una penale di €2.000 per*



ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'ordine di inibitoria, nei casi in cui la violazione sia diversa dalla vendita dei monili"; all'esito del contraddittorio con la controparte "l'inibitoria dalla produzione, commercializzazione, esposizione al pubblico, pubblicizzazione ed ogni altro uso nel commercio dei modelli di gioiello indicati in atti come modello da n. 1bis al n. 65bis (di cui ai docc. da n. 20 a n. 84), in quanto: (a) imitazione servile dei gioielli di parte ricorrente e (b) prodotti e commercializzati in violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., sussistendo le fattispecie di copiatura "a pantografo" e di concorrenza parassitaria; e conseguentemente ordinare, ex art. 2599 c.c., il ritiro dal commercio dei monili in contestazione, da n. 1 bis a n. 65 bis come già sopra identificati, con conseguente richiamo degli stessi nei confronti dei concessionari o dei distributori commerciali che ne abbiano la disponibilità"; "disporre il sequestro, ex art. 2599 c.c.: a) degli articoli di gioielleria sopra indicati; b) dei cataloghi ed in generale del materiale pubblicitario e promozionale, sia in forma cartacea che digitale; c) degli stampi utilizzati per la fabbricazione dei monili contestati; disporre l'inibitoria di ogni forma di utilizzo nei cataloghi e nel materiale pubblicitario cartaceo e digitale delle immagini raffiguranti i modelli di gioielli originali Orosoffiato di cui ai documenti 15 bis [e specificatamente, l'immagine di copertina e le immagini presenti a pagina 2 (art. F71/44); pag. 8 (art. 71/14); pag. 9 (art 71/13); pag. 11 (srt. F71/9); pag. 12 (art. F 71/2); pag. 15 (art. F 71754); pag. 16 (art. F 71/18); pag. 18 (art. F 71/52); pag. 19 (art. F. 71/19); pag. 25 (art. F 71/21); pag. 26 (art. F 71/53); pag. 54 (art. F71/39); pag. 59 (art F 71/58); pag. 65 (art. 71/8); pag. 69 (art, F71/56); pag. 70 (art F 71/40); pag. 73 (art F 71/38)]; 15 ter, 15 quarter e 18 bis, in quanto ciò costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c.,7. disporre la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento cautelare, a caratteri non inferiori a 40 moduli, per una volta nella rivista di settore "VIORO Daily" (collegato alla Fiera di Vicenza) e per una volta nel quotidiano "Il Giornale di Vicenza", ordinando che ciò avvenga a cura della ricorrente e con diritto di questa alla ripetizione delle spese di pubblicazione, dietro semplice presentazione alla resistente delle relative fatture di spesa"

Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, la resistente si costituiva sostenendo che fossero insussistenti i presupposti di legge per l'emissione di un provvedimento d'urgenza e concludendo per il rigetto del ricorso.

Quindi, le parti procedevano alla discussione orale all'esito della quale il Giudice riservava la decisione.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, sebbene l'udienza del 17.1.2019 era stata fissata per la discussione della sola istanza di inibitoria finalizzata ad impedire alla Srl di promuovere e



vendere prodotti in occasione della fiera dell'oro, "Vicenzaoro January 2019", la compiutezza delle difese della Srl, che ha preso posizione su ogni aspetto del ricorso, permette di definire interamente la presente controversia.

In via preliminare va evidenziato che l'eccezione di incompetenza del Tribunale sollevata dalla resistente con la comparsa di costituzione e risposta è infondata e va rigettata.

Infatti, sussiste la competenza del Tribunale di Vicenza a statuire sulla presente controversia atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono attribuite alle sezioni ordinarie del Tribunale, le fattispecie *che non interferiscono*, neppure indirettamente, con l'esercizio di proprietà industriale (cd. concorrenza sleale pura).

E, come ha avuto modo di affermare in varie occasioni la Suprema Corte di Cassazione, "si *ha interferenza* tra fattispecie di concorrenza sleale e la tutela della proprietà industriale ed intellettuale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 27 giugno 2003 n. 168 sia nella ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva" (Cass. Civ. n. 21762/2013) cosicché la cognizione della sezione specializzata si configura in tutte le ipotesi in cui deve verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscono con un diritto di esclusiva, relativo all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore.

Nel caso in esame la tutela cautelare è stata azionata dalla Srl per ottenere l'accertamento di un comportamento della resistente integrante gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 c.c. n.1 senza la prospettazione della lesione di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale o d'autore sicché la controversia rientra tra le ipotesi di "*concorrenza sleale pura*", nel senso sopra specificato, correttamente radicata dinanzi al Tribunale di Vicenza.

Venendo al merito il ricorso è fondato e va accolto.

Al fine del riconoscimento della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n 1 c.c. per imitazione servile è necessario verificare, oltre alla sussistenza della condotta dell'imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche la ricorrenza degli altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, della capacità distintiva del segno e della sua notorietà qualificata. L'imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante,



idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

La Srl, nel radicare la presente controversia, ha rappresentato che un numero consistente di gioielli (n.65 modelli), appartenenti alla collezione “Mirage” da essa realizzati, sono stati riprodotti in parte in maniera identica dalla Srl (n. 56 modelli) ed, in parte, in maniera molto simile (n.9 modelli).

La ricorrente ha specificato gli elementi distintivi ed individualizzanti di ciascun modello riprodotto e tali da identificare i gioielli provenienti dalla casa produttrice srl.

Sulla scorta delle allegazioni della ricorrente ritiene il giudicante che sussistano entrambi i requisiti del *fumus boni juris*, inteso come accertamento deliberativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza e del *periculum in mora*, costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell'immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato.

Con particolare riferimento alla tutela cautelare dei prodotti oggetto di imitazione servile, il *fumus boni juris* ricorre ogniqualvolta sia palese l'opera di riproduzione dei medesimi ad opera di imprenditori concorrenti, specie quando l'imitazione non investa soltanto alcuni degli elementi caratterizzanti i prodotti stessi, realizzando per contro una riproduzione assolutamente fedele.

Dall'esame della documentazione fotografica depositata in atti, emerge *ictu oculi* che tutti i modelli della collezione “Mirage” della Srl, in specie i modelli da 1 a 56, presentano non solo ciascuno un elemento caratterizzante, analiticamente illustrato nel ricorso introduttivo per ogni tipo di prodotto (cfr. pagg. 11-47) idoneo, in virtù della capacità distintiva, a ricollegare il prodotto all'impresa srl ma, soprattutto, i gioielli sono stati oggetto di una riproduzione assolutamente fedele da parte della resistente.

Inoltre, la potenziale diffusione sul mercato del consistente numero di modelli riprodotti fedelmente, giustifica non solo l'accoglimento della tutela cautelare ex art. 700 cpc, ma anche l'accoglimento della tutela domandata in via d'urgenza dalla ricorrente, volta a inibire quantomeno la promozione e l'offerta in vendita alla fiera dell'oro “Vicenzaoro January 2019” che si terrà a Vicenza dal 18 al 23 gennaio 2019, dei modelli indicati in atti ai numeri da 1 a 56 ed i modelli numero 63-64-65.

Né, d'altro canto, può ritenersi che siano meritevoli di accoglimento le difese della parte resistente che afferma la mancanza di originalità nei prodotti della ricorrente, per essere questi



ampiamente diffusi nel mercato dell'oreficeria e della bigiotteria, poiché l'allegazione non è stata oggetto di adeguata dimostrazione (nessuna prova può, infatti, desumersi dalla documentazione fotografica prodotta che non reca alcun riferimento obiettivo e riproduce prodotti in parte differenti – cfr. doc. n.3).

Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento del ricorso per i modelli numeri 57-58-59-60-61-62 che, secondo la prospettazione della resistente, sono stati parzialmente riprodotti Ed, infatti, dal riscontro della documentazione fotografica, non risulta posto in essere quell'effetto confusorio denunciato poiché i modelli di gioielli presentano caratteristiche estetiche differenti (cfr. fotografie in atti).

La sussistenza di atti di concorrenza sleale da parte resistente deve essere riconosciuta anche per quanto riguarda l'appropriazione di pregi ai sensi dell'art. 2598 c.c. n.2.

Con particolare riferimento alla tutela cautelare dei prodotti oggetto di appropriazione di pregi, il *fumus boni juris* ricorre quando il concorrente si sia autoattribuito caratteristiche dell'impresa o dei prodotti del concorrente venendo a determinare uno sviamento (almeno potenziale) di clientela, non tanto dipeso da confusione fra prodotti o attività facenti capo a soggetti diversi, quanto piuttosto dal fatto di ingenerare nei consumatori l'errata convinzione che il prodotto, o comunque l'impresa nel suo complesso, abbiano le medesime qualità o pregi del concorrente.

Sempre dall'esame della documentazione fotografica dimessa in atti dalla ricorrente (cfr. docc. nn.15 quater, 18,18 bis), emerge chiaramente che i gioielli riprodotti sul catalogo della srl riproducono, in realtà, i modelli della Srl.

I monili, infatti, presentano delle peculiarità che possiedono certamente quelli realizzati dalla ricorrente (*forma del punzone rettangolare, tipologia dei gancetti di chiusura utilizzati, la stampigliatura, lo "spacco" in corrispondenza alla chiusura del gioiello e i forellini di scarico del materiale*) e che, invece, difettano in quelli della srl, come risulta anche dalle difese della stessa srl la quale si è genericamente limitata a contestare le deduzioni avverse ma non ha, al contempo, allegato alcun riscontro di segno contrario (a tal proposito risulta irrilevante la richiesta istruttoria di sentire i sommari informativi sulle caratteristiche dei gioielli trattandosi di circostanza che poteva essere provata documentalmente).

Quanto, invece, al *periculum in mora* esso è da ritenersi insito nella natura stessa degli illeciti stante la rapidità di propagazione dell'effetto confusorio presso il pubblico dei consumatori tenuto conto non solo dell'elevato numero di modelli copiati ma anche del fatto che l'attività di produzione della società resistente è tuttora esistente sul mercato.



In definitiva il ricorso deve essere accolto sia per la parte relativa alla domanda di inibitoria dalla promozione e dall'offerta in vendita alla fiera dell'oro "Vicenzaoro January 2019" dei modelli indicati nel ricorso introduttivo ai numeri da 1 a 56 e 63-64-65, all'inibitoria dalla produzione, commercializzazione, esposizione al pubblico, pubblicizzazione ed ogni altro uso dei suddetti modelli nonché l'inibitoria di ogni forma di utilizzo nei cataloghi della resistente e nel materiale pubblicitario cartaceo e digitale delle immagini raffiguranti i modelli di gioielli originali Orosffiato di cui ai documenti 15 bis, 15 ter, 15 quater e 18 bis.

Trattandosi di procedimento cautelare non sussistono invece i presupposti per l'accoglimento delle altre sanzioni accessorie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 (valore della causa indeterminato);

P.Q.M.

- Inibisce alla srl la promozione e l'offerta in vendita, in occasione della fiera dell'oro "Vicenzaoro January 2019", che si tiene a Vicenza dal 18 gennaio al 23 gennaio 2019, dei modelli di gioiello indicati nel ricorso come modello da 1 a 56 e 63-64-65;
- Inibisce alla Srl la produzione, la commercializzazione, l'esposizione al pubblico, la pubblicizzazione ed ogni altro uso nel commercio dei modelli di gioiello indicati nel ricorso come modello da 1 a 56 e 63-64-65;
- Inibisce ogni forma di utilizzo nei cataloghi e nel materiale pubblicitario cartaceo e digitale delle immagini raffiguranti i modelli di gioielli originali Orosffiato di cui ai documenti 15 bis [e specificatamente, l'immagine di copertina e le immagini presenti a pagina 2 (art. F71/44); pag. 8 (art. 71/14); pag. 9 (art 71/13); pag. 11 (srt. F71/9); pag. 12 (art. F 71/2); pag. 15 (art. F 71754); pag. 16 (art. F 71/18); pag. 18 (art. F 71/52); pag. 19 (art. F. 71/19); pag. 25 (art. F 71/21); pag. 26 (art. F 71/53); pag. 54 (art. F71/39); pag. 59 (art F 71/58); pag. 65 (art. 71/8); pag. 69 (art, F71/56); pag. 70 (art F 71/40); pag. 73 (art F 71/38)]; 15 ter, 15 quarter e 18 bis;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente della presente procedura che liquida in complessivi euro 3.645,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Vicenza 18.1.2019

Il giudice
Martina Rispoli

