



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **29252/2015** promosso da:

T. AND COMPANY, corrente in 727 Fifth Avenue, New York, USA, elettivamente domiciliato in * TORINO presso il difensore avv. * che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti del 30.9.2015

RICORRENTE

contro

T. S. DI M.A. SAS elettivamente domiciliato in *

RESISTENTE

Il Giudice dott. Marco Ciccarelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.1.2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso

- T. AND COMPANY allega:
 - a) di essere titolare dei marchi "T.", "T. & Co.", "Colore Blu T." e di utilizzare, sin dal 1868, il termine "T." come principale elemento distintivo della propria denominazione e attività commerciale;
 - b) che la società T. S. di M.A. s.a.s., con sede in Giardini Naxos (Messina), è dedita al commercio al dettaglio di articoli da regalo, bigiotteria, orologeria, argenteria, cristalleria e affini, ed esercita tale attività sia con un proprio negozio ubicato a Giardini Naxos, sia on-line, attraverso i due siti web www.T.S..it e www.T.S..eu e con la presenza sulle due piattaforme di vendita on-line Amazon.it e Ebay.it;
 - c) che l'attività della resistente viola i diritti di privativa di T. and Company, sotto plurimi profili:

- a. perché utilizza nei propri siti, come denominazione e come nome a dominio, il segno distintivo T., registrato dalla società ricorrente (e altresì rinomato);
 - b. perché utilizza, nella grafica e nella descrizione delle pagine dei siti, elementi distintivi (scatoletta blu con fiocco) e colori (blu simile al “blu T.”) che imitano quelli della ricorrente;
 - c. perché, nelle insegne e vetrine del negozio di Giardini Naxos, denominato “T. S.”, utilizza il marchio e il logo (TS) della società ricorrente;
 - d. perché utilizza il segno T. S. sui social media Facebook e Twitter;
 - e. perché utilizza il marchio “T. S.” per contraddistinguere prodotti posti in vendita su tutto il territorio nazionale;
- d) di avere acquistato dal sito www.T.S.eu un articolo denominato “Antica Murrina collana T. argento”, ordinato e consegnato a Torino;
- la ricorrente chiede che venga inibito a controparte qualunque utilizzo del marchio T., come segno distintivo, denominazione sociale, nome a dominio, nonché in qualsiasi altra forma, anche pubblicitaria o promozionale; che sia disposto il sequestro dei prodotti riproducenti il marchio T.; che vengano provvisoriamente trasferiti i nomi a dominio www.T.S.it e www.T.S.eu, ai sensi dell’art. 133 c.p.i.;
 - T. S. DI M.A. SAS eccepisce:
 - a) l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di Catania;
 - b) l’insussistenza di propria attività contraffattiva con riferimento alla collana acquistata sul sito www.T.S.eu, prodotta da un soggetto terzo;
 - c) l’impossibilità di confusione fra i prodotti commercializzati da T. S., tutti contraddistinti dai marchi dei relativi produttori, e quelli della società ricorrente;
 - d) il difetto di *periculum in mora*, poiché la società resistente esercita la propria attività da oltre 10 anni con la medesima denominazione sociale.

osserva

1. La società ricorrente afferma che la competenza del Tribunale di Torino si radica ai sensi dell’art. 120 comma 6° c.p.i., “*perché proprio a Torino ha avuto luogo un atto di contraffazione, in*

base al principio del c.d. locus commissi delicti. A Torino, infatti, si è conclusa la compravendita della collana T. S. e a Torino la stessa è stata consegnata al consumatore". T. and Co. richiama la giurisprudenza secondo cui la responsabilità da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica; sostiene che tale luogo, nel caso di contraffazione di marchio realizzata tramite internet, coincide con tutti i luoghi in cui si è verificata una turbativa del mercato in ragione della contemporanea offerta sia dei prodotti che godono di privativa sia di quelli contraffatti (T. Milano 15 giugno 2011; T. Torino 2 gennaio 2002).

2. Va chiarito che la società ricorrente non fa riferimento, per determinare la competenza, al luogo di propria sede (per sostenere che in questo luogo si sarebbero prodotti i danni derivanti dalla attività contraffattiva): T. and Company infatti non ha sede in Italia, ma a New York (USA). Il criterio di collegamento da essa affermato è dunque quello del luogo in cui si è verificata quella "alterazione del mercato" determinata dalla messa in vendita del prodotto asseritamente contraffatto. Essa ulteriormente sostiene che, quando la contraffazione avvenga tramite internet, si verifica un "evento dannoso a raggiera e contestuale", per cui la violazione si realizza istantaneamente in tutto il territorio nazionale, e ciò assume rilievo anche ai fini della competenza.

3. L'art. 120 6° comma c.p.i. fissa un criterio di competenza speciale rispetto ai generali criteri del codice di rito, prevedendo che "le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi". Il concetto di "commissione del fatto" viene interpretato con larghezza da una parte della giurisprudenza, che lo riferisce non solo al luogo della condotta, ma anche a quello (o a quelli) in cui si producono gli effetti pregiudizievoli di tale condotta e, segnatamente, al luogo in cui ha sede il soggetto colpito dall'attività contraffattiva. Va comunque rilevato che la regola di competenza speciale prevista dall'art. 120 c.p.i. (in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto) trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il luogo individuato da tale regola. Questo dato è stato messo in luce dalla Suprema Corte con riferimento alla competenza prevista dall'art. 5 punto 3 del Reg. CE 44/2001 (luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire). La Cassazione ha infatti rilevato che "in materia di

illeciti civili, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'amministrazione dell'istruttoria"; ed ha aggiunto che *"l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", di cui all'art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, davanti ai giudici dell'uno o dell'altro di detti luoghi"* (Cass. S.U. 2700/2013). Ora, il *"luogo in cui i fatti sono stati commessi"* – di cui al citato art. 120 c.p.i. – può essere individuato tanto in quello in cui è stata posta in essere la condotta, quanto in quello in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli della condotta stessa. Ma la norma va pur sempre interpretata in modo da conservare una ragion d'essere al criterio di deroga della competenza; in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali. Quando si fa riferimento al luogo della condotta (a cui si riferisce testualmente l'articolo 120 parlando di *"fatti ... commessi"*), la ragione della deroga è evidente, perché il luogo in cui sono posti in essere i fatti lesivi è (presuntivamente) quello in cui tali fatti possono più agevolmente essere accertati processualmente. Quando invece ci si riferisce al luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, tale concetto deve essere definito in modo coerente con la *ratio* della norma, e deve essere quindi individuato nel *"luogo di elezione"* in cui si verifica, in una determinata fattispecie, il danno da contraffazione. Questo luogo può coincidere con quello in cui il danneggiato ha la propria sede; o può essere individuato in uno specifico ambito territoriale di riferimento dei prodotti contraffatti. Non pare invece corretto identificare il danno in un qualsiasi luogo in cui è avvenuta o può avvenire una singola vendita, poiché una tale conclusione farebbe venire meno la stessa ragion d'essere della regola speciale di cui all'art. 120 c.p.i., consentendo che la controversia venga radicata non già in un luogo dotato di effettivo e stretto collegamento con essa, ma anche, paradossalmente, in un luogo che è privo di ogni connessione, non meramente occasionale, con la lite in corso.

4. Questi principi vanno tenuti presenti anche per determinare la competenza nel caso in cui l'attività di contraffazione sia posta in essere tramite un sito web. Le ragioni sopra esposte inducono a non condividere la giurisprudenza richiamata dall'attore, che parla di *"evento dannoso a raggiera"* e di *"danno contestuale"*; e che consente – in sostanza – di radicare la controversia

presso qualunque foro nazionale. Qualora infatti l'illecito consista in caratteristiche per così dire strutturali del sito web, realizzato con grafica, colori e altri elementi che violano i diritti di privativa, il criterio di "prossimità alla controversia", che giustifica l'applicazione della competenza speciale, non può che essere quello del luogo in cui, presuntivamente, è stata posta in essere l'attività di realizzazione del sito (cioè l'inserimento dati). Analogamente, quando l'illecito consista nella messa in vendita, tramite il sito, di prodotti contraffatti, le medesime ragioni inducono a individuare il luogo in cui "i fatti sono stati commessi" in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita. Sono questi infatti i luoghi in cui si realizza un collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia in atto, per la facilità con cui il giudice di tale luogo può raccogliere le prove ad essa relative. Questa conclusione pare confortata dalla sentenza della C.G.U.E. del 19.4.2012, in cui si tratta della violazione di un marchio nazionale realizzata attraverso un'inserzione pubblicitaria "innescata" dalla digitazione di un termine identico al marchio. In quel caso la Corte ha affermato: *"In caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all'utilizzo di una parola chiave identica a detto marchio, si deve ravvisare quale fatto generatore non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale"*. Viene quindi valorizzata la condotta, proprio in virtù del collegamento particolare con la controversia. E' significativo, per quanto qui rileva, anche un altro passaggio della medesima sentenza, in cui la Corte – nel porsi il problema del se la condotta di inserimento dati potesse dirsi realizzata nel luogo in cui è ubicato il server – sottolinea che le regole di competenza sono finalizzate a rendere prevedibile, oltre che individuabile, il giudice competente: *"È certo vero che l'avvio del processo tecnico da parte dell'inserzionista è effettuato, in definitiva, su di un server appartenente al geS. del motore di ricerca utilizzato dall'inserzionista. Ciò nondimeno, considerato l'obiettivo di prevedibilità cui devono tendere le regole sulla competenza, il luogo in cui è stabilito detto server, tenuto conto della sua localizzazione incerta, non può essere considerato quello del fatto generatore ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Per contro, in quanto si tratta di un luogo certo e identificabile, sia per il ricorrente che per il convenuto, e in quanto esso, per tale motivo, è idoneo ad agevolare la gestione delle prove e l'organizzazione del processo, occorre concludere che il luogo di stabilimento dell'inserzionista è quello in cui è deciso l'avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci"*. Queste

indicazioni devono essere richiamate per una corretta interpretazione dell'art. 120 c.p.i., secondo una duplice linea esegetica: in primo luogo, nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame; in secondo luogo, nel senso che la norma – al pari di tutte quelle in materia di competenza – deve essere interpretata con l'obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola. Deve invece escludersi che l'art. 120 c.p.i. possa essere interpretato nel senso di consentire l'instaurazione presso qualsiasi foro nazionale delle controversie relative ad atti di contraffazione posti in essere tramite siti internet. Una tale interpretazione infatti – che si risolve nel rafforzare la posizione di chi si protesta vittima (a torto o a ragione) di un atto contraffattivo – pare estranea alla *ratio* della norma e alla sua natura di norma processuale che regola la competenza.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono va rilevata l'incompetenza del Tribunale di Torino a conoscere della presente controversia, considerato che:

- la società T. S. di M.A. s.a.s. ha sede in Giardini Naxos (Messina) e in questo luogo è presuntivamente avvenuta l'attività di progettazione e creazione dei siti internet qui contestati (doc. 9 ricorrente);
- anche l'attività di inserimento dati sulle piattaforme di vendita on-line Amazon e Ebay e la registrazione sui social network Facebook e Twitter è presuntivamente avvenuta nel luogo in cui la società convenuta risiede (il ricorrente non allega né dimostra elementi in senso contrario);
- il punto vendita della società – al quale pure la ricorrente fa riferimento fra i fatti costitutivi della sua domanda cautelare – si trova sempre a Giardini Naxos (doc. 10 ricorrente);
- la spedizione dei beni acquistati sui siti web della Tiffay S. avviene da Giardini Naxos (doc. 16).

Va da ultimo osservato che l'affermazione del ricorrente secondo cui la compravendita della collana "Antica Murrina" (doc. 16) sarebbe avvenuta a Torino è destituita di fondamento. Pacifico che tale collana è stata offerta in vendita su Ebay, e che l'inserzione su tale sito integra gli elementi di una offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., ne consegue che, in base ai principi generali (art. 1326 c.c.), il contratto si è concluso nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; dunque presso la sede della società resistente.

6. Il ricorso deve quindi essere respinto e la società attrice va condannata al rimborso delle spese in favore della convenuta. La liquidazione avviene in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014:

- fase di studio € 2.430
- fase introduttiva € 1.145
- fase decisoria € 1.687

E dunque in totale € 5.262, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Visti gli art. 669-septies e 700 c.p.c.,

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torino a conoscere del ricorso proposto da T. and Company per essere competente il Tribunale di Catania – Sezione specializzata in materia di imprese;

condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di T. S. di A [REDACTED] M [REDACTED] s.a.s., liquidandole in € 5.262, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Torino, 19 gennaio 2016

Il Giudice
Marco Ciccarelli