

**TRIBUNALE DI CATANZARO****- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -**

Il Giudice designato, dott.ssa Song Damiani,
sciogliendo la riserva presa in data 6.03.2023;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per inibitoria ai sensi e per gli effetti dell'artt. 131 c.p.i.,
2599 c.c. e 700 c.p.c. nonché di autorizzazione al sequestro ex art. 129 c.p.i., iscritto al n.
4829/2022 r.g.

proposto da

Group s.r.l. (p.iva in persona dell'amministratore unico e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti

, giusta procura allegata al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

Sinergia s.r.l.s. (p.iva: 03721150781), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di
costituzione;

-resistente-

OSSERVA E RILEVA

La Group s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto ricorso al fine di a) inibire con effetto immediato alla Sinergia s.r.l.s., ai sensi e per gli effetti dell'artt. 131 c.p.i., 2599 c.c. e 700 c.p.c., l'utilizzo, in qualunque modo – come marchio, insegna e segno distintivo in genere – e in qualsiasi forma, anche su internet, del segno “SPADA”, nonché di altri segni simili o confondibili con il marchio di titolarità della ricorrente, nelle attività economiche di produzione, distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione, anche al dettaglio, di articoli nella classe merceologica del marchio



della ricorrente o in classi relative ad altri prodotti, servizi identici e/o affini; b) ordinare la rimozione dell'insegna "SPADA" ed il ritiro dal commercio dei prodotti recanti il marchio costituito dal e/o contenente il nome "SPADA" già distribuiti presso i propri punti vendita, nonché presenti nei punti vendita virtuali, con la conseguente rimozione di ogni riferimento ai prodotti contestati, anche sulla rete internet, e di inibire alla resistente l'ulteriore produzione, esportazione, distribuzione, commercializzazione, vendita, offerta in vendita e pubblicità di detti prodotti, ivi incluse le vendite e/o pubblicità all'estero o on-line sulla rete Internet; c) disporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 c.p.i. il sequestro di tutti gli articoli prodotti e/o commercializzati dalla Sinergia s.r.l.s. recanti il marchio costituito dal e/o contenente il nome "SPADA" nonché di tutti i relativi depliant e brochure pubblicitari, listini prezzi, packaging presso la rispettiva sede legale nonché presso ogni altra unità locale, deposito e/o magazzino della stessa, nonché presso ogni altro esercizio commerciale "fisico" e/o "virtuale" per le vendite *online*, anche appartenente a terzi, ossia presso ogni negozio, o esercizio commerciale, ove gli articoli *de quibus* siano nella materiale disponibilità di questi ultimi, ovunque situati sul territorio nazionale; d) disporre, *ex art.* 670, co. 2, c.p.c., il sequestro di tutte le fatture e dei documenti contabili che si riferiscano ai prodotti per cui è causa, in violazione dei diritti azionati dalla ricorrente e di tutta la documentazione commerciale necessaria per individuare ulteriori responsabili della contraffazione lamentata, ivi compreso il diritto di ottenere ogni utile informazione al riguardo, *ex artt.* 121 e 121 bis c.p.i., utile per l'ottenimento di tutte le notizie, anche inerenti il coinvolgimento di soggetti terzi, nel processo di confezionamento e/o distribuzione e/o esportazione dei prodotti contestati; e) disporre una sanzione pecuniaria non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione di tutte le misure d'urgenza che verranno concesse con l'emanando provvedimento e non inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila) per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito, posto in essere dalla resistente in relazione a quanto sopra; f) ordinare, *ex art.* 126 c.p.i, nonché *ex art.* 2600 c.c., la pubblicazione del dispositivo dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, su due quotidiani e su due riviste di settore, a scelta della ricorrente.

In fatto, la ricorrente ha premesso quanto di seguito:



- di svolgere, da oltre 15 anni, attività di produzione e commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento per uomo contraddistinti dal marchio “SPADA”, di cui è titolare e che detto marchio è stato registrato la prima volta il 7 febbraio 2011 (sulla base di domanda depositata in data 11 febbraio 2010) con n. 1417279 per proteggere i prodotti della classe 25 della Classifica Internazionale di Nizza (articoli di abbigliamento scarpe e cappelleria);
- di aver esteso, in data 22 giugno 2015, in ragione del successo conseguito sul mercato, la protezione del marchio “SPADA” anche con riguardo ad altre classi di prodotti e servizi della Classifica Internazionale di Nizza, ossia alle classi 3,9,14,18, 25 e 35;
- che i prodotti contraddistinti dal marchio “SPADA” sono commercializzati anche attraverso il sito *web spadaroma.com*, registrato dalla ricorrente nel 2013, che costituisce un importante canale per la promozione e vendita dei prodotti in questione;
- che, nel tempo, i prodotti contraddistinti dal marchio “SPADA” hanno conseguito un elevatissimo grado di rinomanza presso il pubblico, tanto che sul territorio nazionale sono presenti 17 negozi a insegna “SPADA” (3 negozi in Campania, 3 nel Lazio, 4 nel Veneto, 3 in Toscana, 2 in Sicilia, 1 in Lombardia, 1 in Piemonte), tutti gestiti direttamente dalla Group, evidenziando che, come politica aziendale, la distribuzione dei prodotti avviene solamente attraverso la propria rete di negozi ed attraverso il suo sito web;
- di essere venuta a conoscenza, nel mese di novembre 2022, che la Sinergia s.r.l.s., costituita nel dicembre 2020, avente come oggetto sociale la produzione, il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestiario, gestisce nel centro di Cosenza in Corso G. Mazzini n.250, un negozio di abbigliamento uomo ad insegna “SPADA” che vende prodotti sui quali è stato riprodotto (illegittimamente) il marchio SPADA;
- che nel suddetto negozio, si offre ai clienti anche la possibilità di effettuare resi e cambi in tutti i negozi contraddistinti dall’insegna SPADA, così inducendo i consumatori a ritenere che anche il suddetto negozio in Cosenza faccia parte di quelli di proprietà della odierna ricorrente.



Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha quindi allegato, a sostegno delle istanze cautelari avanzate, le seguenti condotte illegittime poste in essere dalla Sinergia s.r.l.s.:

i) la contraffazione del marchio “SPADA” e il rischio di confondibilità nel pubblico, ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. b) c.p.i. nonché l’illegittimo uso della stessa insegna adottata da essa ricorrente con violazione dell’art. 22 c.p.i.;

ii) la violazione delle norme sulla concorrenza sleale, sia in relazione al disposto dell’art. 2598 n. 1 c.c. (concorrenza confusoria), sia con riferimento al dettato dell’art. 2598 n. 2 c.c. (sotto il profilo della indebita appropriazione di pregi), sia infine in merito alla previsione di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. (sotto il profilo della violazione della correttezza professionale).

Ha, inoltre, dedotto la ricorrenza del *periculum in mora* nella condotta ancora in atto, suscettibile pertanto di espansione e nella futura difficoltà di determinazione di giustizia del danno risarcibile, soprattutto in ordine alla perdita dell'avviamento e della reputazione, anche commerciale, dei propri prodotti. Infine, ha indicato, quale futuro oggetto della instauranda causa di merito, la conferma degli emanandi provvedimenti nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte illegittime poste in essere dalla resistente.

Si è costituita la Sinergia s.r.l.s., eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva poiché titolare pieno ed esclusivo dei diritti sul marchio SPADA OUTLET è Alessandro Spadafora, il quale ha concesso alla resistente la licenza esclusiva di detto marchio assumendosi, per contratto, ogni responsabilità in caso di contestazioni. Ha poi eccepito l’insussistenza dei presupposti per concedere i provvedimenti cautelari richiesti, trattandosi di marchio (SPADA OUTLET) che non può dirsi identico né somigliante a quello della odierna ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Instaurato il contraddittorio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice ha riservato la decisione.

*** **

Il presente ricorso appare fondato e merita, pertanto, di essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.



In via preliminare merita di essere affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Sinergia s.r.l.s. in quanto il titolare del marchio "SPADA OUTLET" è Alessandro Spadafora, il quale ha provveduto a chiedere la registrazione di detto marchio in data 11.01.2022, registrazione poi avvenuta in data 22.11.2022, e lo ha concesso in licenza alla odierna resistente con contratto dell'11.02.2022 (v. docc. nn. 2, 3 e 4 all. fascicolo Sinergia).

In materia di contratto di licenza di marchio, di recente il legislatore, recependo la Direttiva UE n. 2015/2436 (c.d. Enforcement), ha introdotto con il D.lgs. n. 15 del 2019 l'art. 122 *bis* c.p.i. il quale disciplina per la prima volta in maniera espressa la legittimazione attiva, tra licenziante e licenziatario, in caso di contraffazione di marchio oggetto del contratto di licenza, nulla invece viene detto riguardo alla legittimazione passiva in caso di azione di contraffazione intentata da terzi.

Si osserva che il citato art. 122-bis c.p.c. esordisce facendo "*salve le clausole del contratto di licenza...*", dunque deve essere interpretata la clausola inserita del contratto di licenza stipulato da Alessandro Spada (licenziante) con la Sinergia s.r.l.s. (licenziataria), all'art. 6.2, secondo cui "Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare spetterà in ogni caso al Licenziante".

Interpretare detta clausola come esenzione di responsabilità del licenziatario appare eccessivo, in quanto le clausole contrattuali limitative della responsabilità hanno valenza tra le parti e la licenziataria -Sinergia s.r.l.s.- non ha chiesto di chiamare in causa il licenziante -Alessandro Spadafora- né ha fornito prova di averlo notiziato circa la pendenza del presente procedimento.

Pertanto, vale il criterio generale secondo cui la legittimazione passiva, in caso di contraffazione di marchio, spetta non solo a chi abbia realizzato i prodotti o apposti segni in violazione del diritto altrui, ma anche a chiunque intervenga nella distribuzione dei prodotti stessi. Quindi, nel caso di specie, si ritiene sussistente la legittimazione passiva della Sinergia s.r.l.s. poiché ai sensi dell'art. 124 c.p.i. *«l'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale»*.



Sempre preliminarmente, si osserva che la tutela prevista dall'art. 2598 comma 1 c.c. è cumulabile con quella specifica posta a tutela di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto. La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. Inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalità dell'agente è presunta, laddove nell'azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., così come l'eventuale rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall'esame della diversa domanda a tutela della concorrenza (v. Trib. Catanzaro – Sezione specializzata in materia d'impresa- ord. 8.08.2022- n. 4332/2021 r.g.).

Passando al merito, la Group s.r.l., innanzitutto, ha documentato la propria legittimazione attiva fornendo prova della titolarità del marchio "SPADA", registrato la prima volta il 7 febbraio 2011 (sulla base di domanda depositata in data 11 febbraio 2010) con n. 1417279 per proteggere i prodotti della classe 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) della Classifica Internazionale di Nizza e, successivamente, in data 22 giugno 2015, ha esteso la protezione del marchio "SPADA" anche con riferimento alle classi: 3 (saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici... etc.), 9 (occhiali, montature per occhiali, astucci...etc.), 14 (bigiotteria e orologeria, etc...), 18 (bauli, valigie, ombrelli, etc...), 35 (pubblicità, gestione affari commerciali, etc...) con il n. 302015000026102, registrato il 16.12.2016 (cfr. docc. nn. 2 e 3 all. ricorso).

Inoltre, la Società ricorrente risulta essere proprietaria del sito *web.spadaroma.com*, registrato nel 2013, per la promozione e vendita dei suoi prodotti (v. doc. n. 4).

La ricorrente assume che la condotta posta in essere dalla resistente Sinergia s.r.l.s. integrerebbe gli estremi delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, lett. b) c.p.i. (d.lgs. 10.02.2015 n. 30) secondo cui il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e



dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; nonché dell'art. 22 c.p.i., secondo cui è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Dagli atti di causa risulta che il marchio adottato dalla Sinergia s.r.l.s. nel commercializzare i propri prodotti sia "SPADA – OUTLET" (il suddetto marchio appare sull'espositore prezzi, sui packaging e sui cartellini applicati ai prodotti di abbigliamento offerti alla vendita - v. fotografie all. n.8 fascicolo ricorrente) e l'insegna del locale commerciale sito in Cosenza, Corso G. Mazzini n. 250 (v. all. n.8 fascicolo ricorrente) siano in effetti confondibili con il marchio registrato circa dieci anni prima dalla ricorrente: ossia il sostantivo "SPADA".

Foto di uno dei negozi di

Group srl

Foto esterna del negozio della Sinergia srls





Marchi usati



Marchi



Sul punto, la resistente ha osservato che, nella domanda di registrazione per marchio di impresa presentata da Alessandro Spadafora in data 11.01.2022, la denominazione del



marchio è “SPADA OUTLET”, evidenziando che, ad escludere l'illecita utilizzazione del marchio SPADA e la conseguente confusione per il pubblico, concorrerebbero i seguenti elementi: a) il marchio SPADA OUTLET è distinto dal marchio SPADA per evidenti e chiari segni grafici e visivi distintivi (1.- la parola "SPADA" è scritta con caratteri di fantasia; 2.- sotto la parola "SPADA" si trova la parola "OUTLET", posizionata al centro tra due linee orizzontali, che rappresentano la sottolineatura della parola SPADA); b) il marchio SPADA OUTLET è parzialmente coincidente con il cognome del titolare, ovvero SPADAFORA Alessandro, essendo da quest'ultimo derivato; c) la SINERGIA S.R.L.S., licenziataria del marchio SPADA OUTLET, ha un unico punto vendita in Cosenza; d) il marchio SPADA OUTLET si pone in ambito commerciale ed economico differente dal marchio SPADA poiché offre al pubblico prodotti di fine serie a prezzi fortemente scontati;

e) "la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti" permette senza difficoltà di riconoscere che i due marchi sono contraddistinti e che, dunque, alcun rischio di confondibilità nel pubblico può determinarsi.

Le argomentazioni svolte dalla resistente non sono condivisibili, in quanto l'apposizione del sostantivo “OUTLET” sotto il sostantivo “SPADA” tra due linee orizzontali non appare idonea a distinguere i due marchi, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento.

Ora, in punto di tutela del marchio, occorre fare riferimento, seppure sinteticamente, alla differenza enucleata dalla giurisprudenza di settore tra il c.d. “marchio forte” e il c.d. “marchio debole”.

La distinzione tra marchio debole e marchio forte non riflette la percezione che il consumatore ha del marchio, ma riguarda le caratteristiche identificative di un marchio da un punto di vista strettamente giuridico: per “marchio debole” si intende un marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia agevolmente trasparire a quale prodotto o servizio si riferisca (ad esempio: “Poltronesofà” oppure “Radio deejay”), mentre per “marchio forte” si intende un marchio che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto o servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, è dotato di maggior capacità distintiva, la cui caratteristica è solitamente la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall'utilizzo di nomi o



parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato (ad esempio: “Apple” oppure “Sony”).

Dalla classificazione del marchio come debole o forte discende la diversa tutela di cui gode il marchio stesso in caso di atti di concorrenza sleale o contraffazione.

Di fatti, quanto più il marchio è forte maggiore sarà la tutela approntata dall'ordinamento. La debolezza di un marchio importa che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte; la tutela dei marchi forti è invece caratterizzata da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell'*“attitudine individualizzante”* del segno) – sarebbe ritenuta illegittima.

Ai fini del giudizio di confondibilità, ai sensi dell'art. 20 c.p.i. si deve procedere a una duplice verifica: sull'identità o affinità tra i prodotti o servizi e sull'identità o somiglianza tra i segni a confronto. Ciò in quanto il rischio confusorio deve essere accertato attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell'impressione d'insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione i diversi fattori pertinenti del caso di specie tra di loro interdipendenti, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore (v. Trib. Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa del 17.05.2022).

Ciò posto, appare evidente il rischio confusorio tra il marchio “SPADA” della Group s.r.l. e quello “SPADA OUTLET” utilizzato dalla Sinergia s.r.l.s. soprattutto in considerazione della commercializzazione di prodotti del medesimo settore merceologico ossia capi di abbigliamento maschile.

Si rileva che la notorietà dell'azienda e del marchio “SPADA” è comprovata dalle inserzioni pubblicitarie nella prima pagina di diversi quotidiani anche a diffusione nazionale (v. all. n.5 fascicolo ricorrente), dalla presenza di numerosi punti vendita della sull'intero territorio nazionale (v. visura CCIAA doc n. 1 fasc. ricorrente), dalla



pubblicizzazione online del marchio e dalla vendita on line dei prodotti “SPADA” (v. doc. n. 4 fasc. ricorrente).

Ne consegue che la circostanza che l'unico punto vendita della Sinergia s.r.l.s. si trovi in Cosenza, invece che limitarne la responsabilità, finisce per avvalorare la tesi della ricorrente della concorrenza c.d. “parassitaria”.

Si osserva inoltre che, nel caso di specie, la notevole differenza di prezzo non fa venir meno il rischio di confusione in quanto il consumatore può essere indotto a ritenere che si tratti di vendita di capi della stagione precedente, come suggerito dalla denominazione “SPADA OUTLET” utilizzato dalla Società resistente.

Per quanto sinora esposto, si ritiene sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, risultando provata la proprietà del marchio “SPADA” da parte della società ricorrente nonché la condotta illegittima tenuta dalla resistente, che usando il marchio “SPADA- OUTLET” integra la fattispecie di cui all'art. 20 c.p.i., comma 1, lett. b) come contraffazione del marchio che la fattispecie di cui all'art. 22 c.p.i. riguardo all'uso nella propria insegna di un segno simile all'altrui marchio, sia della fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. in relazione all'uso di segni distintivi atti a creare confusione con quelli usati legittimamente da altri (c.d. concorrenza confusoria), sia la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. come appropriazione di pregi dei prodotti altrui, sia, infine, quella di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. , sotto il profilo della violazione della correttezza professionale, vendendo sotto costo dei prodotti apparentemente riconducibili alla ricorrente.

Per ciò che attiene al requisito del *periculum in mora*, ossia il pregiudizio che il ricorrente subirebbe nelle more di un ordinario giudizio di cognizione, secondo un orientamento diffuso in giurisprudenza e condiviso, è da ritenersi *in re ipsa* poiché la contraffazione del marchio e la concorrenza confusoria comportano di per sé un “*drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell'immagine commerciale e dei segni distintivi*” (v. Trib. Ord. Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09/11/2009).

Orbene, lo sviamento di clientela integra, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile e l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettivo difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio



patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata (cfr. Trib. Napoli, Sez. spec. Impresa, 05/02/2016).

Proprio la oggettiva difficoltà di una esatta quantificazione nell'instaurando giudizio di merito della entità del danno presumibilmente subito dalla ricorrente giustifica il sequestro giudiziario probatorio, ai sensi dell'art. 670, comma 2 c.p.c., delle fatture e dei documenti contabili della resistente che si riferiscano ai prodotti per cui è causa, in violazione dei diritti azionati dalla ricorrente.

Inoltre, anche al fine di impedire l'ulteriore circolazione sul mercato dei prodotti commercializzati con il marchio "SPADA-OUTLET" evitando la continuazione della violazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 c.p.i., si autorizza il sequestro di tutti gli articoli prodotti e/o commercializzati dalla Sinergia s.r.l.s. recanti il marchio costituito dal e/o contenente il nome "SPADA" nonché di tutti i relativi depliant e brochure pubblicitari, listini prezzi, packaging presso la rispettiva sede legale nonché presso ogni altra unità locale, deposito e/o magazzino della stessa o nella materiale disponibilità della stessa.

Riguardo alla richiesta di ogni utile informazione al fine della individuazione di ulteriori responsabili della contraffazione lamentata, ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i., nel processo di confezionamento e/o distribuzione e/o esportazione dei prodotti contestati, si osserva che la norma citata prevede, ai commi 3 e 4, che *"le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1 e che il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata"*. L'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali sentirle dovrebbero essere fornite dalla controparte in sede di interrogatorio, disposto dal giudice su istanza del ricorrente, seguendo le disposizioni dettate dal codice di rito in materia di testimonianza, ma si reputa che i tempi di tale procedimento siano poco compatibili con quelli di una tutela cautelare, quindi tale istanza viene respinta.

Viene, infine, disposta, su istanza della ricorrente, a fini dissuasivi di ulteriori violazioni del marchio e condotte di concorrenza sleale, come previsto dall'art. 614 -bis c.p.c. e, in materia di tutela della proprietà industriale, dall'art. 131, comma 2, c.p.i. la sanzione pecuniaria di € 500,00, ritenendo adeguato l'importo fissato in rapporto alle dimensioni della Sinergia s.r.l.s. e al capitale sociale sottoscritto e versato dalla medesima (pari ad €



1.900 coma da visura CCIAA allegata in atti), per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure d'urgenza concesse con il presente provvedimento e di € 500,00 per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito, posto in essere dalla Sinergia s.r.l.s. in relazione alle misure inibitorie disposte con il presente provvedimento.

Si dispone, ai sensi dell'art. 126 c.p.i, la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, sul quotidiano "La Gazzetta del Sud" e "Il Quotidiano del Sud", nella pagina relativa alla provincia di Cosenza, tenuto conto che l'unico punto vendita della resistente si trova in Cosenza e la potenziale clientela può ritenersi circoscritta in ambito locale.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, procedimenti cautelari, valore indeterminabile da € 52.000 ad € 260,000, con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

- a) inibisce alla Sinergia s.r.l.s., ai sensi e per gli effetti dell'artt. 131 c.p.i., 2599 c.c. e 700 c.p.c., l'utilizzo, in qualunque modo – come marchio, insegna e segno distintivo in genere – e in qualsiasi forma, anche su internet, del segno "SPADA", nonché di altri segni simili o confondibili con il marchio di titolarità della ricorrente, nelle attività economiche di produzione, distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione, anche al dettaglio, di articoli nella classe merceologica del marchio della ricorrente o in classi relative ad altri prodotti, servizi identici e/o affini;
- b) ordina alla Sinergia s.r.l.s., entro il termine di giorni 7 dalla comunicazione della presente ordinanza, la rimozione dell'insegna "SPADA" ed il ritiro dal commercio dei prodotti recanti il marchio costituito dal e/o contenente il nome "SPADA" distribuiti presso il punto vendita sito in Cosenza C.so Mazzini n. 250;
- c) inibisce alla Sinergia s.r.l.s. l'ulteriore produzione, esportazione, distribuzione, commercializzazione, vendita, offerta in vendita e pubblicità di detti prodotti, ivi incluse le vendite e/o pubblicità all'estero o on-line sulla rete Internet di prodotti con il marchio "SPADA";
- d) dispone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 c.p.i. il sequestro di tutti gli articoli prodotti e/o commercializzati dalla Sinergia s.r.l.s. recanti il marchio costituito dal e/o



contenente il nome “SPADA” nonché di tutti i relativi depliant e brochure pubblicitari, listini prezzi, packaging presso la rispettiva sede legale nonché presso ogni altra unità locale, deposito e/o magazzino della stessa;

e) dispone, altresì, ai sensi dell’art. 670, comma 2, c.p.c., il sequestro di tutte le fatture e dei documenti contabili della Sinergia s.r.l.s. che si riferiscano ai prodotti per cui è causa, in violazione dei diritti azionati dalla ricorrente e di tutta la documentazione commerciale necessaria per individuare ulteriori responsabili della contraffazione lamentata;

f) nomina, ai sensi dell’art. 676 c.p.c., custode del materiale sequestrato di cui ai precedenti capi d) ed e), il legale rappresentante della Group s.r.l. o un suo delegato, disponendo che detto materiale sia custodito in luogo idoneo alla sua conservazione e impedendo la divulgazione di segreti, disponendo, a tal fine, a carico della Group s.r.l. una cauzione di € 5.000,00 da versare nelle forme e nei modi di cui all’art. 86 disp. att. c.p.c.;

g) dispone, ai sensi degli artt. 614-*bis* c.p.c. e 131, comma 2, c.p.i., una sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell’esecuzione di tutte le misure d’urgenza che concesse ai capi a), b) e c) e la sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni singolo eventuale ulteriore atto illecito, posto in essere dalla resistente in relazione a quanto sopra;

h) ordina, ai sensi dell’art. 126 c.p.i., la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza - limitatamente ai capi a), b) e c) -, a cura della ricorrente ed a spese della resistente, sul quotidiano “La Gazzetta del Sud” e “Il Quotidiano del Sud”, sia nel formato cartaceo che in quello *on line*, nella pagina relativa alla provincia di Cosenza, per due volte, in settimane consecutive;

i) condanna la Sinergia s.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla refusione delle spese di lite del presente procedimento cautelare in favore della Group s.r.l., che si liquidano in € 3.453,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come previsto dalla normativa vigente.

Si comunichi.

Catanzaro, lì 20 maggio 2023

IL GIUDICE

dott.ssa Song Damiani

