



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. **5481** RGAC dell'anno **2018** vertente

TRA

S.N.C. in persona del suo legale rappresentante p.t.

(

che la rappresenta e difende in
forza di procura in atti.

- ATTRICE -

E

che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce su foglio separato che costituisce parte integrante della comparsa di costituzione e risposta.

- CONVENUTO-

Oggetto: violazione dell'art. 41 c.p.i. e concorrenza sleale.

Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1.La s.n.c. ha agito in giudizio affinché venga accertata e dichiarata la condotta di violazione del diritto di cui all'art. 41 c.p.i. da parte di Carmelo a suo danno per aver utilizzato senza autorizzazione i modelli registrati a livello comunitario e di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. con riferimento ai modelli non registrati, con condanna del convenuto al risarcimento del danno nella somma da accertarsi in corso di causa o comunque da liquidarsi in via equitativa. Ha chiesto altresì che venga ordinata l'assegnazione in suo favore di tutti i prodotti illecitamente commercializzati che dovessero essere rinvenuti, nonché di tutti i mezzi destinati alla produzione. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare di 5 modelli industriali registrati a livello comunitario, relativi ad espositori per bottiglie, con registrazione avvenuta nel 2007.

Tali modelli hanno formato oggetto di un successivo rinnovo nel 2012 e ancora nel 2017, con validità attuale della registrazione fino al 21.05.2022.

Senonché ha di recente potuto constatare che il convenuto Carmelo titolare dell'omonima impresa individuale ha messo in vendita, con carattere di professionalità e di abitudine, numerosi espositori per bottiglie in ricalcanti i modelli da essa ideati, realizzati e prodotti.

La constatazione è avvenuta consultando il sito internet di carattere commerciale utilizzato dall'impresa convenuta www. com, nel quale risultano posti in vendita numerosi espositori per bottiglie coperti da privativa industriale mediante registrazione comunitaria.

Ha dedotto che le modalità di commercializzazione dei prodotti contraffatti assumono carattere di particolare perniciosità in quanto il convenuto, per allargare la rete dei potenziali clienti, si avvale anche dei siti Amazon, Instagram, Facebook e Pinterest, tutti caratterizzati dalla diffusività di massa dei loro contenuti.

Ha lamentato la sussistenza di un consistente danno da perdita di clientela, stante la sensibile differenza di prezzo al ribasso praticata dal convenuto nella vendita dei prodotti oggetto di contraffazione.

Per tale ragione ha inviato diverse diffide stragiudiziali ed una raccomandata per il tramite del proprio difensore volta a dissuadere dal protrarre il proprio illegittimo comportamento, ma senza ottenere alcun riscontro.

Ha evidenziato anche di aver instaurato un ricorso per ottenere la tutela d'urgenza nell'ambito del quale si costituiva il convenuto dando atto di aver cessato di commercializzare i prodotti per cui veniva richiesta l'inibitoria ed il sequestro in via cautelare dei modelli registrati art. P100 Player 100 e art. P101 DEBBY/LUNA oltre ad altri modelli.

Tuttavia nonostante l'azione cautelare esperita Carmelo ha continuato a commercializzare i prodotti costituenti servile imitazione dei propri prodotti registrati.

In diritto ha richiamato l'art. 41 del c.p.i. in forza del quale il titolare del disegno o modello registrato acquista il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'uso a terzi in assenza di autorizzazione; inoltre ha evidenziato come la messa in vendita di prodotti identici a due modelli comunitari registrati integra, altresì, un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.

Ha richiamato anche l'art. 124 comma 4 del c.p.i in forza del quale è facoltà del giudice ordinare che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono unicamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio Alessio Carmelo eccependo l'assoluta infondatezza della domanda attorea.

In particolare ha evidenziato che sin dalla costituzione della ditta individuale di sua titolarità, risalente all'anno 2006, si è sempre occupato di produrre e vendere insegne elettriche ed apparecchiature elettriche di segnalazione per gli esercizi commerciali.

Solo nel 2015 ha realizzato l'espositore di bottiglie denominato "Montepulciano" e nella seconda metà del 2016 ha iniziato a produrre in proprio ed a vendere, in numero assai limitato di esemplari, tutti gli altri espositori di bottiglie per cui è causa attraverso il proprio sito internet www.

Nel 2018 dopo l'introduzione del ricorso cautelare ha deciso di cessare la vendita degli espositori di bottiglie pretesamente contraffatti e/o frutto di imitazione, per motivi prudenziali, preferendo attendere la decisione del giudice.

Senonché ha dedotto di non aver attuato alcuna contraffazione dei modelli denominati P100 PLAYER 100 E P101 DEBBY/LUNA, che non sono tutelabili in quanto non dotati dei necessari caratteri di novità e di carattere individualizzante, tant'è che in data anteriore alla loro registrazione sono stati divulgati e sono tutt'ora presenti sul mercato modelli prodotti e venduti da altre imprese, del tutto identici a quelli dell'attrice.

In ogni caso gli espositori registrati dalla società attrice possiedono una forma standardizzata e di utilizzo comune, tale da escludere ogni forma di tutela prevista dal codice della proprietà industriale.

Ha comunque rilevato di non aver mai venduto articoli in "ricalcanti fedelmente modelli ideati, realizzati e prodotti dalla avendo prodotto e venduto espositori del tutto diversi per dimensione, numero delle bottiglie che possono ospitare, per forma, numero e posizioni dei distanziali e dei manicotti che tali oggetti presentato.

Ha dedotto che le domande attoree si rivelano del tutto infondate anche con riferimento all'asserita concorrenza sleale, atteso che in data anteriore alla loro commercializzazione sono stati divulgati e sono tutt'ora presenti sul mercato modelli prodotti e venduti da altre imprese del tutto identici a quelli dell'attrice.

Si deve dunque escludere che l'attrice sia titolare di un diritto di esclusiva, essendo ella produttrice di elementi industriali privi di novità e specificità.

Quanto al preteso danno ha evidenziato come la società non abbia in alcun modo dimostrato di aver subito un decremento nel numero degli espositori per

bottiglie venduti ed in ogni caso anche qualora le fosse derivato un danno, non sarebbe stato da lui causato, ma da tutte le altre imprese concorrenti ed attive sul mercato nazionale e comunitario.

Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la causa è stata istruita con l'assunzione di interrogatorio formale e prova testimoniale.

All'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo un ulteriore rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.03.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica e con riserva di riferire al collegio.

2. Deve innanzitutto essere esaminata la domanda volte ad accertare la violazione da parte del convenuto dell'art. 41 del c.p.i. con riferimento ai modelli registrati a livello comunitario degli espositori per bottiglie P.101 PLAYER 100 ed art. P101 DEBBY/LUNA, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno.

In diritto giova preliminarmente evidenziare che la materia risulta innanzitutto regolamentata dalla normativa comunitaria.

In particolare l'art. 3 del Reg n. 6/2002 stabilisce che un modello consiste nell'“aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”). I criteri alla base del giudizio di contraffazione sono quindi elencati nel Reg. CE n. 6/2002 il cui art. 6 prescrive che “si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico”. Ancor più esplicito il contenuto del considerando 14 secondo cui “per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l'impressione

globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall'insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello”.

La normativa italiana interna disciplina i disegni e modelli negli articoli 31-44 della sezione III del Capo II del codice della Proprietà industriale.

L'art. 31 c.p.i. in attuazione della Direttiva n. 98/71/CE definisce disegno e modello l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

La tutela del modello avviene con la registrazione per procedere alla quale è necessario che il modello presenti il requisito della novità di cui all'art. 32 del c.p.i. e dell'individualità ai sensi dell'art. 33 del c.p.i.

Ai sensi dell'art. 32 un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Con riguardo al requisito del carattere individualizzante l'art. 33 del c.p.i. stabilisce testualmente che un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità prima di quest'ultima.

La registrazione protegge il modello per 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25.

L'art .1 c.p.i. primo e secondo comma con riferimento alle facoltà in possesso del titolare di registrazione testualmente stabiliscono che *La registrazione di un disegno*

o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

Infine il successivo art. 43 disciplina le cause di nullità della registrazione distinguendo tra ipotesi di nullità assoluta che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed ipotesi di nullità relativa che possono essere fatte valere solo dal titolare di diritti anteriori o dai suoi aventi causa.

Tanto premesso in diritto nel caso di specie la società attrice ha fornito la prova della registrazione dei modelli di espositori per bottiglie P.101 PLAYER 100 ed art. P101 DEBBY/LUNA, inizialmente presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, nell'anno 2007 e del suo successivo rinnovo presso l'E.U.I.P.O. con sede ad Alicante in Spagna (allegato due del fascicolo di parte attorea).

Ha altresì provato attraverso la produzione fotografica allegata con l'atto introduttivo del giudizio che i predetti modelli, identici a quelli registrati sono stati commercializzati dal convenuto.

In particolare dal confronto tra l'espositore denominato art. P100 PLAYER 100, della Emme2, e quello denominato art. Nero d'Avola 18, offerto in vendita dal convenuto, emerge in maniera incontrovertibile che entrambi sono espositori per diciotto bottiglie, che le lastre rettangolari che li compongono sono, per entrambi, realizzate in e posizionate in maniera parallela, che le dimensioni differiscono, per stessa ammissione di controparte, di pochissimi millimetri e che entrambi sono dotati di manicotti per fissaggio al muro e distanziali.

Parimenti dal confronto tra l'espositore denominato art. P101 DEBBY/LUNA, della attrice, e quello denominato art. Fumin, offerto in vendita dal convenuto emerge che entrambi sono espositori per diciotto bottiglie; entrambi presentano doppie lastre in parallele con forma a "D" e vantano dimensioni pressoché identiche, con manicotti per fissaggio a muro in acciaio e distanziali.

Trattasi di circostanze che hanno trovato conferma anche con l'assunzione della testimonianza di Marco Ferragina, a conoscenza dei fatti di causa in quanto ha espletato attività lavorativa per la società attrice dal 2008 all'anno 2018 in qualità di commerciale e direttore della produzione.

In particolare il predetto teste, escusso all'udienza del 4.05.2021, ha confermato che il convenuto ha messo in vendita e commercializzato numerosi espositori per bottiglie ricalcanti fedelmente i modelli realizzati e prodotti dalla società esponente, tramite il sito internet [www. com](#), inclusi i modelli oggetto di registrazione ART P100 Player 100 ed ART P 101 DEBBY/LUNA.

Il teste ha anche chiarito di essere venuto a conoscenza della scoperta dei prodotti venduti on line dal convenuto, nell'effettuare una ricerca su internet poiché la società attrice aveva subito un calo delle vendite.

Alla stessa udienza nel corso dell'interrogatorio formale del convenuto lo stesso ha confermato di essere nell'esclusiva disponibilità del sito internet [internet www. com](#).

Per contro parte convenuta non solo non ha fornito la prova del contrario, ma all'udienza del 4.05.2021 ha rinunciato all'assunzione della prova ammessa da questo giudicante con i testi Giuseppe Fogliaro e Miceli Andrea che avrebbero dovuto confermare che il convenuto Carmelo Alessio ha cessato di produrre, e vendere sul proprio sito internet [www. com](#) i modelli di Fumin e Nero fin dal 2018.

Peraltro nel costituirsi in giudizio ha anche ammesso che dopo la proposizione di un ricorso cautelare ante causam da parte dell'attrice dinnanzi al Tribunale di Lamezia

Terme ha sospeso per motivi prudenziali la vendita e commercializzazione degli espositori di bottiglie per cui è causa in attesa della decisione del giudice.

Del tutto privo di pregio è il rilievo formulato dal convenuto con la memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c. e reiterato anche in comparsa conclusionale, secondo il quale la [] avrebbe dovuto indicare quali sono gli elementi peculiari che conferiscono ai propri modelli registrati carattere individualizzante, e che, per tale ragione, hanno ottenuto la tutela offerta dalla registrazione, poiché è solo attraverso la deduzione di tali specifici e concreti elementi individualizzanti che l'attrice avrebbe delineato i confini della privativa industriale di cui è titolare, permettendo al Giudice adito di verificare in concreto la sussistenza o meno della lamentata imitazione.

Trattasi di rilievo assolutamente infondato, ove si consideri che il convenuto tenta con tale deduzione di invertire l'onere della prova in proprio favore.

Ed invero la società attrice ha lamentato la palese imitazione da parte del convenuto dei propri prodotti registrati e commercializzati che trova conferma da un mero confronto fotografico tra gli espositori di bottiglie delle parti, nonché nella perizia di parte agli atti (allegato 17 del fascicolo di parte attorea).

A fronte di tale contestazione non è parte attorea che avrebbe dovuto fornire la prova dell'elemento individualizzante il modello di cui chiede tutela, posto che in base al disposto di cui all'art. 121 comma 1 c.p.i. *l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare.*

Peraltro nel caso di specie il titolo registrato non è stato in alcun modo impugnato dal convenuto.

Né il collegio ritiene che il rilievo sull'eventuale nullità della registrazione per mancanza del requisito individualizzante ex art. 33 c.p.i. possa essere formulato d'ufficio, non valendo in tale materia i principi relativi alle nullità negoziale.

In particolare la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza n. 735/2020 ha chiaramente affermato che *I principi esposti non sono tuttavia conferenti rispetto al caso di specie, poiché attengono al fenomeno delle nullità del negozio giuridico e del contratto e non possono essere trasposte nella materia dei titoli di proprietà industriale, rilasciati all'esito di un apposito procedimento amministrativo e assistiti da presunzione di validità ex art.121, comma 1, cod.propr.ind. Inoltre, come è stato rilevato da autorevole dottrina e ripreso anche dalla giurisprudenza di merito, nella materia dei titoli di proprietà industriale è ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al Pubblico Ministero ex art.122, comma 1, cod.propr.ind.*

Parimenti privo di pregio è il rilievo del convenuto in merito alla contraffazione dei modelli registrati dell'attrice che sarebbe stata posta in essere anche da altre ditte, posto che l'eventuale condotta di contraffazione altrui, non priva di disvalore la condotta della convenuta, tanto più ove si consideri che la snc ha dimostrato di aver chiesto tutela anche nei confronti di violazioni poste in essere da altre ditte (vedi ordinanza cautelare allegata alla memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c.).

2.1. Accertata la violazione dell'art. 41 c.p.i da parte del convenuto si tratta a questo punto di esaminare la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, in primo luogo come domanda di risarcimento da perdita della clientela.

Sul punto giova rilevare che, pur essendo stato accertato dalla documentazione fotografica agli atti e dalla prova testimoniale assunta, che il convenuto abbia utilizzato e commercializzato modelli identici a quelli registrati dalla società attrice, la domanda di risarcimento del danno risulta non adeguatamente provata in merito all'entità del presunto danno subito.

Ed invero il teste Marco Ferragina all'udienza del 4.05.2021 si è limitato ad affermare un calo delle vendite da parte della società attrice, che non trova alcun riscontro documentale.

La mancanza di prova documentale in ordine all'asserito danno non ha consentito di disporre CTU contabile, non essendoci in atti alcuna documentazione da esaminare, tanto più che all'esito della prova testimoniale la società attrice non ha insistito sulla CTU richiesta in citazione e con la memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c., ma si è limitata a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni.

In particolare avendo lamentato un danno da perdita di clientela, avrebbe dovuto quanto meno allegare i bilanci societari volti a dimostrare di aver subito un decremento del fatturato derivante dalla commercializzazione di prodotti identici ai propri.

Invece si è limitata ad allegare un prospetto, non estrapolato da alcuna scrittura contabile, contenente una mera elencazione dei modelli venduti, in cui si attesta una riduzione del numero degli stessi dall'anno 2008 all'anno 2018 (allegato 12 del fascicolo di parte attorea).

2.2. Senonché l'attrice non si è limitata a chiedere il risarcimento del danno da perdita della clientela ma ha altresì chiesto che il danno subito sia determinato in base agli utili conseguiti da chi ha violato il diritto tutelato.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa lesa, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. "retroversione degli utili", di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale* (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 8944/2020).

Trattasi di criterio che anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 39762/2021).

In particolare la Suprema Corte di Cassazione nella parte motivata dell'ordinanza n. 21833/2021 con principio affermato in violazione di materia del diritto d'autore ma applicabile anche al caso di specie ha chiarito testualmente che *l'onere di provare il danno sofferto, secondo la fattispecie dell'art. 2043 c.c. - di cui l'art. 158 I. aut. costituisce speciale espressione - grava sulla parte che agisce per il riconoscimento del suo diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; peraltro, posto che l'art. 158 I. aut. indica espressamente il parametro, su cui fondare la liquidazione equitativa del danno, consistente negli utili conseguiti dal responsabile dell'illecito grazie all'utilizzo indebito dell'opera altrui, sarà possibile individuare nel modo meglio approssimato possibile il profitto conseguito - e, dunque, l'importo da traslare - mediante la produzione di bilanci e scritture contabili, offerti dai danneggiati secondo il principio della vicinanza della prova, o mediante l'espletamento di idonea c.t.u. Resta fermo, secondo i principi consolidati, che l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti, la cui produzione sia stata ordinata dal giudice ai danneggiati ai sensi dell'art. 210 c.p.c., integra un comportamento dal quale si può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.*

In linea con i principi summenzionati l'attrice ha chiesto ex art. 121 c.p.i. comma 2 l'ordine di esibizione dei libri e delle scritture contabili del convenuto.

Tuttavia il giudice relatore ha ritenuto di non doverlo disporre ove si consideri che l'art. 121 comma 2 c.p.i. prevede espressamente che *Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte.*

Trattasi di norma che deve raccordarsi con i principi generali in materia di ordine di esibizione ed in particolare con l'art. 94 delle disposizioni di attuazione il quale prevede che essa debba contenere innanzitutto la specifica indicazione del documento o della cosa da esibire, al fine di rendere possibile al giudice l'indagine sulla rilevanza

del mezzo istruttorio. Tale indicazione è chiaramente finalizzata ad impedire che la parte si serva del provvedimento esibitorio a scopi meramente esplorativi, trasformandolo in uno strumento per cercare, nei documenti in possesso della controparte, la prova a sostegno delle proprie pretese.

Ciò posto la richiesta di esibizione è stata formulata dall'attrice in maniera assolutamente generica, avendo la stessa testualmente richiesto l'esibizione delle *scritture contabili, tra cui i registri I.V.A. acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori e in generale di ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti costituenti servile imitazione di quelli di* (vedi pag. 14 della memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c.).

Stante la natura generica della richiesta il giudice relatore l'ha ritenuta inammissibile. In ogni caso essendo stata accertata la violazione del diritto di utilizzo esclusivo dei modelli in *registri* registrati dall'attrice il collegio ritiene di dover procedere ad una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., peraltro richiesta dall'attrice con l'atto introduttivo e reiterata anche in comparsa conclusionale.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10271/2002 ha affermato che *Il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, deve pur sempre il giudice indicare i criteri seguiti per determinare, sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, l'entità del risarcimento* (in senso conforme Cass.Civ. ordinanza n. 42542/2021).

Nel caso di specie con riferimento al criterio della c.d. retroversione degli utili, sicuramente l'attrice si è trovata nell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi sull'ammontare del danno, poiché la documentazione da cui desumere tale entità è nelle mani del convenuto, non potendosi neppure stabilire con certezza a

partire da quale momento il convenuto abbia iniziato a commercializzare i prodotti frutto di contraffazione.

Tuttavia il collegio nella determinazione equitativa del danno ritiene di dover tener conto dell'allegazione attorea, non contestata dal convenuto, in punto di decremento nella propria vendita di espositori di bottiglie ad iniziare dall'anno 2015, a causa della contraffazione posta in essere dalla controparte che si presume essersi protratto fino all'attualità.

Si consideri al riguardo che il convenuto ha rinunciato all'assunzione dell'ammessa prova testi volta a dimostrare che sin dall'agosto 2018 avesse cessato di produrre, vendere sul proprio sito [d'autore.com](#) e pubblicizzare sulle piattaforme social network, i modelli di Fumin e Nero d'Avola.

Considerato quindi che la contraffazione si è protratta per molti anni, ma tenuto conto che dalla visura camerale della ditta del convenuto (allegata dall'attrice con l'atto di citazione) emerge che la predetta non si occupasse esclusivamente della lavorazione e costruzione di particolari di metacrilato (ma anche della lavorazione di altre materie plastiche e del ferro, il collegio ritiene di dover determinare a titolo di guadagno del convenuto come frutto della commercializzazione del modello altrui e di conseguente liquidazione equitativa del danno in favore dell'attrice, la somma di € 15.000,00.

3. Deve a questo punto essere esaminata la domanda volta ad accertare la lamentata concorrenza sleale ex art. 2958 c.c. formulata da parte attorea con riferimento ai modelli di espositori di bottiglie, espositori di calici e teche portapacchi, dalla stessa indicati al punto 11 dell'atto di citazione, non soggetti però a registrazione e la connessa richiesta di risarcimento del danno.

Per concorrenza sleale si intende l'azione di chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente.

Nell'interpretazione della norma la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente affermato che *Diversamente dall'azione per contraffazione di marchio d'impresa, che ha natura reale e non suppone accertamenti sulla confondibilità tra i prodotti e sulle concrete modalità di adozione del segno in conflitto, in caso di azione per concorrenza sleale tali accertamenti sono imprescindibili. Pertanto, la decisione relativa, risolvendosi in apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità laddove sia esente da vizi di motivazione (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 4531/2008).*

La giurisprudenza di merito ha, altresì, chiarito che *La concorrenza sleale per confusione, ovvero per imitazione servile del prodotto altrui, in relazione alla riproduzione di parti dello stesso che non integri violazione di diritti di privativa, è configurabile soltanto quando tale riproduzione abbia ad oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali, e che inoltre siano dotati di carattere individualizzante, cioè di idoneità ad identificare la merce come proveniente da una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità.*

Sempre *In tema di illecito concorrenziale da imitazione servile ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero rilevante), ossia a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, occorrendo di volta in volta stabilire, nelle singole vicende, anche ai fini del preuso, se gli imprenditori in conflitto offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato alla medesima clientela (in tal senso Tribunale Torino Sez. IX Ord., 10/03/2008).*

Tanto premesso parte attorea con riferimento ai propri prodotti non registrati non ha chiarito quale sia il carattere originale ed individualizzante che intende tutelare dalla paventata attività commerciale altrui.

Trattasi di fatto costitutivo della domanda che prima ancora che provato va allegato dall'attore per consentire al convenuto di apprestare un'adeguata difesa.

Una tale mancata allegazione nel caso di specie non può che comportare il rigetto della domanda, a prescindere dalla valutazione se la relativa eccezione sia stata o meno tempestivamente formulata dal convenuto.

Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità *Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata* (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 26908/2020).

4. Deve da ultimo essere esaminata la domanda volta ad ordinare l'assegnazione alla società attrice di tutti i prodotti illecitamente commercializzati che dovessero essere rinvenuti e di tutti i mezzi produttivi destinati alla loro produzione.

Ed invero l'art. 124 comma 4 del c.p.i. testualmente stabilisce che *Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.*

Tuttavia stante la delimitazione temporale della tutela, non essendo stato chiarito dall'attrice con la propria comparsa conclusionale se vi sia stato il rinnovo della registrazione dei modelli per cui è causa, attestata fino al 21.05.2022 (vedi pag. 1

dell'atto di citazione) , il collegio ritiene che tale richiesta non debba trovare accoglimento.

Le spese di lite che devono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa così provvede:

- 1) Accoglie la domanda volta ad accertare la violazione da parte del convenuto del diritto tutelato dall'art. 41 c.p.i. e per l'effetto condanna Carmelo Alessio al pagamento della somma di € 15.000,00 per le ragioni chiarite in parte motiva;
- 2) rigetta le restanti domande attoree.
- 3) condanna Carmelo Alessio in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento della metà delle spese di lite in favore di s.n.c. che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.

Il Giudice est.

dott.ssa Alessia Dattilo

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro