

r.g. n. 1559/2024

**Tribunale Ordinario di Catanzaro****Sezione Specializzata Imprese**

Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, lette le note di trattazione scritta depositate, ha emesso la seguente

ordinanza

(ex art. 700 c.p.c.)

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1559 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente **tra** S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

- resistente -;

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., S.R.L. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale 1. Ordinare a S.r.l. Azienda Agricola, di cessare immediatamente ogni utilizzo del nome e del marchio " logo a forma romboidale (meglio descritto in allegato sub 9) e dello slogan " Il buono di 2. Ordinare alla S.r.l. di cessare l'utilizzo del dominio www. it, collegato alla pagina web che pubblicizza i prodotti utilizzati da S.r.l. Azienda Agricola e di astenersi da qualsiasi ulteriore uso che possa ledere i diritti di S.r.l.. 3. Ordinare alla S.r.l. di cessare ad horas l'utilizzo delle pagine su social network Facebook e instagram la cui titolarità è da sempre stata della s.r.l., 4. Con vittoria si spese con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo".*

Si è costituita S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA chiedendo il rigetto del ricorso cautelare poiché inammissibile, improponibile, infondato.

Il ricorso cautelare proposto dalla s.r.l. non è fondato e deve, pertanto, essere respinto mancando la prova dei necessari requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.



Quanto al *fumus boni iuris*, a fondamento della domanda, la difesa attorea ha allegato che S.r.l. è una società fondata con atto pubblico per Notaio Perrotta in Cassano allo Ionio (CS), registrata al n. 1357 Ufficio Atti Pubblici di Castrovillari in data 16.12.2003, da Giancarlo e Agostino e che ha quale oggetto sociale la coltivazione, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione di cereali, compreso il di semi e di frutti oleosi, di barbabietola da zucchero e di altri seminativi, nonché di altri frutti. *“L’azienda gode di grande prestigio a livello regionale ed extraregionale, nonché di positiva reputazione a livello internazionale ed ha piani di sviluppo del business che ottimizzano la filiera del “ buono” di nel contesto della valorizzazione delle valenze ambientali e culturali del luogo di produzione e della qualità certificata e biologica di un prodotto di eccellenza calabrese”*

Parte ricorrente ha, poi, allegato che *“sin dall’agosto del 2023 la M.S.G. S.r.l. ha iniziato ad utilizzare, senza alcuna autorizzazione e/o accordo con la ricorrente il marchio, “ per commercializzare i seguenti prodotti: Arborio, Carnaroli, Carnaroli integrale, Gange, Grandi Originario, Gran Riserva, con limone, con zucca gialla, all’arancia, con curry e uvetta, con funghi porcini, gallette di Cioccolato, Gallette di Bianche, Farina di Bianca (come si evince sul sito internet: www.it)”* e che *“la Srl Azienda Agricola, non solo procede alla vendita attraverso il sito web che ha il nome ma sta anche commercializzando i prodotti con marchio “ di fatto spacciandosi per srl (citando le referenze della società attrice sia nel sito web, che nel “QR Code” presente sulle confezioni dei prodotti venduti)...anche le pagine “ presenti da tempo sui social network facebook ed instagram, in sua esclusiva titolarità, sono indebitamente ed illegittimamente utilizzati dalla s.r.l. che ha addirittura cambiato gli indirizzi di riferimento non solo del sito internet, sostituendo il dominio www.com da sempre nella titolarità della s.r.l. con il dominio www.it nella titolarità della s.r.l., ma anche l’indirizzo e.mail riconducibile alla s.r.l. con altro nella titolarità della s.r.l. e l’indirizzo della sede legale”.*

Secondo la prospettazione attorea l’appropriazione del marchio da parte della società resistente sarebbe illegittima in quanto *“il pre-uso esclusivo da parte di S.r.l. del nome e del marchio “ applicato ai propri prodotti è notorio ed ampiamente documentato. Il marchio, (rombo diviso in quattro parti – quattro piccoli rombi formati a righe) è, infatti, stato utilizzato sin dal 2019 da S.r.l. sugli stessi prodotti che sta commercializzando adesso*

Ciò posto, in premessa, giova osservare che, in assenza di registrazione, il diritto sul marchio di fatto si acquista con l’uso, il quale però deve essere qualificato dalla notorietà, cioè dalla



diffusa percezione presso il pubblico della natura distintiva del segno. Il diritto all'uso esclusivo del segno, infatti, nasce non dal mero "uso", bensì dalla "notorietà", intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, e dalla diffusione "in una parte sostanziale del territorio dello Stato" (in tal senso Corte di Giustizia Com. Europee 14/9/1999, n.375); viceversa, una notorietà meramente locale non elide la novità e consente unicamente la prosecuzione della utilizzazione con le medesime modalità.

In tali casi (notorietà non meramente locale), il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato dal terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti (cfr. Cass. ord. 14925/2019).

Al riguardo, l'art. 12 comma 1°, lett. b) e e) c.p.i. stabilisce appunto che non possano essere ritenuti nuovi, al fine di individuare prodotti del medesimo genere, segni che siano identici o simili a segni già noti - tra gli altri - come marchio, ditta, denominazione se l'uso precedente importi notorietà del segno.

Alla luce degli atti di causa e seppur nella sommarietà che connota la presente fase cautelare ritiene il Tribunale che non possa ritenersi provato il preuso del marchio da parte della società oggi ricorrente e che, pertanto, non risulti provata la contestata condotta contraffattoria della resistente.

A sostegno dell'affermato pre-uso esclusivo da parte di S.r.l. del nome e del marchio " applicato ai propri prodotti la difesa attorea, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha richiamato: i) l'articolo pubblicato da Franchino in data 29.11.2019 sul sito on line www.tenonline.tv dal titolo "Nasce nella piana di il nuovissimo nero ii) l'articolo pubblicato in data 8.11.2019 sul sito www.aisnapoli.it dal titolo "Il in rosa. e le sorelle presentano iii) il post sulla piattaforma social Facebook del 6 marzo 2020 dal titolo "Ti racconto un'impresa / il Buono di

Parte ricorrente ha poi depositato in allegato una serie di documentazione non esplicitamente richiamata nel ricorso.

In particolare vengono depositati in un unico file gli allegati 8-10-11-14- 20-21. Tuttavia, non avendo la difesa attore depositato i singoli file (rappresentati da una serie di foto e screen shot)



separatamente non si comprende neppure quali siano i prodotti commercializzati dalla s.r.l. e quali dalla s.r.l.

Non risulta, poi, prodotto il post del 6.3.2020 su facebook richiamato dall'attore nel ricorso e non risulta, pertanto, possibile esaminare il video che, secondo parte ricorrente, proverebbe il preuso quale marchio di fatto da parte della s.r.l..

Deve, invero, rilevarsi che la confusa produzione documentale delle fotografie da parte del ricorrente non consente al Tribunale di ritenere provato il preuso del marchio da parte della s.r.l. e soprattutto non consente di collocare temporalmente detto preuso in quanto le foto sono prive di datazione.

Con riguardo, poi, all'articolo pubblicato da Franchino in data 29.11.2019 sul sito online www.tenonline.tv dal titolo "Nasce nella piana di il nuovissimo nero (non allegato dal ricorrente ma esaminabile sul sito www.tenonline.tv) deve evidenziarsi che nell'articolo non si fa alcuna menzione della s.r.l. né viene richiamato il marchio figurativo prodotto da parte ricorrente come allegato 9 al ricorso.

A parere del Tribunale neppure l'articolo pubblicato in data 8.11.2019 sul sito www.aisnapoli.it dal titolo "Il in rosa. e le sorelle presentano (non allegato dal ricorrente ma esaminabile sul sito www.aisnapoli.it) prova l'assunto attoreo circa il marchio di fatto in quanto anche in questo articolo manca un esplicito riferimento alla s.r.l. e si richiamano, piuttosto, le sorelle quale esempio di impresa femminile e manca, altresì, il richiamo al marchio figurativo prodotto dalla ricorrente.

Stanti tali premesse ritiene il Tribunale che parte ricorrente non abbia provato di essere titolare del marchio di fatto come allegato nel ricorso introduttivo, non avendo parte convenuta fornito, come era suo onere, la prova rigorosa dell'esistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge in caso di preuso del marchio, ossia un uso continuo, effettivo e notorio del marchio stesso su tutto il territorio nazionale, ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. e art. 28 c.p.i..

Parte ricorrente, invero, non ha in alcun modo allegato né, tanto meno, provato che il preuso sarebbe effettivo su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, come sopra rilevato, la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di individuare quando e come il marchio sarebbe stato utilizzato dalla ricorrente in via esclusiva e quando e come il marchio sarebbe ora utilizzato dalla resistente proprio perchè, come detto, parte ricorrente ha prodotto in un unico file zip una serie di fotografie non numerate e non nominate.



Peraltro è necessario evidenziare che il marchio risulta registrato da Sara in data 22.11.2022 e non risulta che l'attrice abbia proposto alcuna azione per dichiarare la nullità del predetto marchio.

Per tali ragioni deve affermarsi che la società ricorrente non ha provato il *fumus boni iuris*.

A parere del Tribunale manca, altresì, la prova del *periculum in mora* in quanto parte ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla resistente in merito al fatto che la società s.r.l. è inattiva dal luglio 2023 essendosi limitata ad affermare in modo del tutto generico che solo l'accoglimento dell'inibitoria consentirebbe la ripresa dell'attività da parte della ricorrente.

Stante l'inattività della società ricorrente manca, dunque, la prova dell'attualità del pregiudizio e, pertanto, deve ritenersi insussistente anche il *periculum in mora*.

Anche in materia della proprietà industriale, infatti, il *periculum in mora* non può mai essere ritenuto sussistente *in re ipsa*, ma presuppone, al contrario, il positivo riscontro degli elementi atti ad integrare un pregiudizio irreparabile che, nei rapporti tra imprenditori, va ravvisato nella irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela nonché nell'impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso (cfr. *“l'onere della prova di un pregiudizio, economico o morale, quale fatto costitutivo del diritto azionato, spetta all'attore; e la potenzialità lesiva del danno deve essere un elemento insito nella condizione attuale del richiedente, non una mera ipotesi futuribile, che si mantenga sostanzialmente incerta an et quando”* così Trib. Bologna, 12 novembre 2012; Trib. Bologna, S.I., 10.4.2009; vedi anche Trib. Bologna, S.I., 5.5.2009).

In ragione di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, con riferimento al valore dichiarato della controversia e previa esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- condanna s.r.l. alla refusione in favore di s.r.l. delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 1.615,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge da distrarsi, ex art. 93 C.P.C., in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Catanzaro, 06/06/2024

Il Giudice

dott.ssa Francesca Rinaldi

