



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Proc. n. 00000 r.g. 2013

AAAAA s.p.a. – MOBILIFICIO s.r.l. – BBBBB s.r.l.

ORDINANZA

Il Giudice designato, esaminati gli atti,
sciogliendo la riserva formulata,
osserva quanto segue.

§ 1. La materia del contendere.

La ricorrente AAAAA s.p.a. chiede *ex artt.669 bis e segg. e 700 c.p.c.* un provvedimento cautelare inibitorio (oltre alla pubblicazione del provvedimento) nei confronti di BBBBB s.r.l. (di seguito: BBBBB s.r.l.) e di Mobilificio s.r.l. (di seguito Mobilificio s.r.l.) di ogni attività di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, offerta in vendita e vendita di tutti gli articoli costituenti imitazione servile confusoria *ex art.2598 n.1, c.c.* rispetto al suo tavolo denominato “*Tavolo A)*”, ideato nel 2009 per suo conto dal *designer* scandinavo Wagner.

La ricorrente:

- precisa che il tavolo *Tavolo A)* è caratterizzato dalla sua natura di pezzo unico, continuo, privo di giunti e angoli, tale da suscitare una impressione di grande levigatura e morbidezza, dotato di spiccata efficacia individualizzante, priva di una sua giustificazione funzionale e frutto di scelte arbitrarie e capricciose;
- lamenta la realizzazione e pubblicizzazione di un’imitazione servile del suo prodotto da parte della concorrente BBBBB s.r.l., denominato “*Tavolo B)*”, e l’inutilità di una diffida stragiudiziale inviata a novembre del 2012;
- aggiunge di aver reperito la disponibilità di tale prodotto presso il rivenditore Mobilificio di Cambiano, che aveva trattato la richiesta del tavolo avanzata da parte di un suo incaricato, redigendo un preventivo.

BBBBB s.r.l. si è costituita:

- chiedendo il rigetto delle avversarie richieste, ritenute inammissibili perché autoreferenzialmente basate sull’affermata unicità e originalità del tavolo *Tavolo A)* in difetto di un preventivo accertamento tramite congrua descrizione;
- indicando uno storico antesignano del modello avversario nel “*Ragno*” della Fiam e osservando che la controparte non aveva provveduto a registrare il *Tavolo A)* come modello ai sensi dell’art.31 c.p.i.;
- contestando il rischio di confusione, negando originalità al prodotto attoreo e indicando una serie di precedenti, oltre al già citato *Ragno*;
- sottolineando una serie di specifiche differenze fra il suo *Tavolo B)* e il *Tavolo A)* (materiali, colore, dimensioni, modelli disponibili, linee, forme della giunzione piano-gambe, forma della gamba).

Si è costituita a sua volta Mobilificio s.r.l. :

- chiedendo il rigetto del ricorso;
- precisando di essere solo un rivenditore dei prodotti BBBBB;
- sottolineando di aver redatto un mero preventivo su richiesta di un cliente, rivelatosi ex post agente provocatore di AAAAA s.p.a., con riferimento al tavolo Tavolo B), non detenuto a magazzino e faticosamente rintracciato sul listino BBBBB su indicazione del cliente fornito di un ritaglio pubblicitario;
- sostenendo quindi di non aver volontariamente realizzato alcuna attività concorrenziale e di essere caduta solamente in una provocazione artificiosa da parte della ricorrente per intrecciare una trattativa circa un prodotto che neppure sapeva esistesse;
- contestando la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* sotto il profilo dell'imitazione servile per le differenze intercorrenti fra i due prodotti;
- contestando la sussistenza del *periculum in mora* e ribadendo il proprio disinteresse a trattare in futuro l'articolo in questione.

All'udienza del 10.12.2013 parte ricorrente ha insistito sulle proprie richieste, rinunciando solamente alla pubblicazione del provvedimento cautelare nei riguardi di Mobilificio s.r.l. e proponendo una domanda subordinata di inibitoria parziale, limitata al tavolo Tavolo B) monocromatico in unico materiale.

Parte ricorrente ha altresì richiesto termine per la produzione di documentazione circa le vendite del tavolo *Tavolo A)*, a cui BBBBB si è opposta.

§ 2. La competenza territoriale.

La competenza territoriale della Sezione specializzata di Torino non è in contestazione.

Mobilificio s.r.l. svolge diffusamente il tema della provocazione subita da AAAAA s.p.a. finalizzata ad indurla alla realizzazione dell'atto commerciale (preventivo di vendita) oggetto di denuncia di parte ricorrente, senza prospettare un'artificiosa precostituzione della competenza territoriale, ma piuttosto in una logica di merito, per contestare, sotto vari profili, la fondatezza e l'attualità delle accuse di concorrenza sleale che le sono state rivolte.

Non diversamente si sono atteggiate le difese di BBBBB s.r.l..

Pertanto, non vi è motivo di dissentire dalla configurata competenza, innescata da un atto commerciale, asseritamente illecitamente concorrenziale, posto in essere nel distretto di questa Sezione.

§ 3. La causa petendi.

La *causa petendi* dell'azione proposta è inequivocamente individuabile nella richiesta repressione di atti di concorrenza sleale confusoria ex art.2598 n. 1 c.c. per c.d. "imitazione servile".

I ricorrenti richiami alla tutela del *design* industriale sotto forma di disegni o modelli ex art.31 e ss. c.p.i. non vengono quindi in considerazione, visto che non viene invocata tale tutela dell'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, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale*") e che il tavolo *Tavolo A)* non risulta protetto da alcuna privativa registrata.

Per altro verso, la parte ricorrente non ha prospettato la propria domanda sotto il profilo della tutela del diritto patrimoniale d'autore sull'opera dell'ingegno del disegno industriale, che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (art.2, punto 10, l.d.a.).

§ 4. L'eccezione di inammissibilità per mancanza di preventiva richiesta di descrizione.

Non può essere condivisa l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa di BBBBB, per la mancata preventiva richiesta di descrizione ex art.128 c.p.i. del prodotto

servilmente imitativo.

Ci si muove infatti nel campo delle libere scelte processuali delle parti e parte ricorrente ha preferito puntare all'immediato esperimento dell'azione cautelare inibitoria, evidentemente ritenendo di poter fare a meno di un accertamento tecnico preventivo delle caratteristiche dei prodotti "imitante" e "imitato", ritenute suscettibili di apprezzamento diretto da parte del Giudice (ovvero, se del caso, da valutarsi attraverso apposita c.t.u.).

§ 5. La concorrenza sleale confusoria per imitazione servile.

Si discute in causa di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile, ai sensi dell'art.2598, n.1 c.c. per la lamentata riproduzione pedissequa dei caratteri individualizzanti del tavolo Tavolo A).

La giurisprudenza in tema di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. riconosce tutela alle forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili e per contro nega protezione a quegli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvono ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa (nello stesso senso, di individuare quali presupposti dell'imitazione servile l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva, si vedano anche, per es.: Trib. Torino, Sez. spec. PI, 12.7.2010; 6.5.2009; 3.3.2006).

Ad esempio, recentemente nella giurisprudenza di legittimità:

“In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. (Cassazione civile, sez. I, 12.02.2009, n. 3478)

“In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente; tale interesse, in riferimento alla commercializzazione di un gioco di società del quale non sia in discussione la libera produzione, può ritenersi, pertanto, soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, senza che abbiano, invece, rilievo gli elementi del gioco posti all'interno delle confezioni, di natura funzionale e non immediatamente percepibili dai consumatori.”(Cassazione civile, sez. I, 19.12.2008, n. 29775).

“In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, sono tutelabili le sole forme esteriori dei prodotti, che siano arbitrarie, vale a dire non necessitate dalla funzione del prodotto stesso e distintive, idonee a ricollegare il prodotto ad una data impresa, non essendo invece rilevante che si tratti di forme non standardizzate ovvero non volgarizzate, vale a dire divenute caratterizzanti di quel tipo di prodotto in generale (alla stregua di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tutela di colonnine per la spillatura della birra a forma di serpente cobra, in quanto non sufficientemente individualizzanti).”(Cassazione civile, sez. I, 17.12.2008, n. 29522);

“In tema di concorrenza sleale, costituisce imitazione rilevante, ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, la riproduzione di una forma del prodotto altrui, che cada sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, dunque, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, imprimendosi nella mente dei

consumatori.”(Cassazione civile, sez. I, 26.11.2008, n. 28215).

La giurisprudenza ha accuratamente sottolineato il riparto degli oneri probatori e la necessità di una prova rigorosa della capacità distintiva posseduta dalla forma del prodotto:

“In tema di concorrenza sleale, la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere a elemento distintivo della provenienza. Quindi, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa ma in via cumulativa.”(Tribunale Milano, Sez. specializzata PI, 06.05.2011, Banca Dati Juris Data);

“In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598 n. 1, c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Ed invero, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa. Il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto. La protezione concorrenziale, riguardando gli elementi esterni ed appariscenti, si estende, oltre che alla forma del prodotto in sé, anche - e soprattutto - alla sua confezione, nella sua funzione distintiva di collegamento dei prodotti (ivi contenuti) ad una determinata impresa.”(Tribunale Milano, Sezione specializzata PI, 14.04.2011, Banca Dati Juris Data);

“L'art. 2598 n. 1 c.c. tutela esclusivamente le forme che hanno efficacia individualizzante e differenziatrice del prodotto rispetto a prodotti dello stesso genere per cui non possono essere tutelati quegli aspetti formali del prodotto imitato i quali, ancorché privi di carattere funzionale e necessario, siano comunemente adottati per un certo prodotto e non abbiano invece la funzione di diversificarlo dai prodotti dello stesso genere presenti sul mercato e quindi, al tempo stesso, di identificarlo come proveniente da una determinata impresa.”(Tribunale Torino, Sezione specializzata PI, 13.06.2011, Banca Dati Juris Data).

Pertanto costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegare un certo prodotto a una determinata impresa), tali da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato.

Va esclusa però l'imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente (Cfr.: Trib. Torino, 22.4.2009; Cass. civ., sez. I, 12.2.2009 n. 3478; Cass. civ., sez. I, 19.12.2008 n. 29775; Cass. civ., sez. I, 26.11.2008 n. 28215; Trib. Milano 27.3.2007; Cass. civ., sez. I, 16.7.2004 n. 13159; Trib. Torino 22.12.1998; Trib. Milano 5.3.1992).

In buona sintesi, la giurisprudenza accorda tutela, attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria, contro la pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore, che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità, disegni e modelli) ad una triplice condizione, ossia che la forma del prodotto:

1. sia originale e arbitraria (e quindi elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse),
2. non sia necessitata tecnicamente (così evitando di attribuire in via indiretta e surrettizia monopoli sull'attività e sul prodotto),
3. che sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i

prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore (così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell'avviamento dell'imprenditore e dell'affidamento dei consumatori).

E ciò in una prospettiva inequivocabilmente confusoria, diretta cioè a proteggere l'imprenditore da un'attività concorrenziale, idonea a creare nel pubblico confusione circa provenienza dei prodotti e delle attività in competizione sul mercato, come del resto si desume dalla chiarificatrice clausola finale del n.1 dell'art.2598, che residualmente abbraccia il compimento con “*qualsiasi altro mezzo*” atti idonei a produrre confusione.

Recentemente in tal senso si è espresso questo Tribunale con sentenza 23.1.2013, sostenendo che “*L'elemento della capacità distintiva rappresenta fatto costitutivo della contraffazione per imitazione servile e il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione. La verifica dei presupposti della violazione imitativa confusoria va condotta con riferimento al momento storico in cui vengono immessi sul mercato i prodotti “imitati” perché è in quel momento che deve accertarsi se il segno atipico valga o meno a ricondurre nell'opinione dei consumatori il prodotto imitato all'impresa del produttore che per primo lo ha immesso sul mercato. Gli elementi formali dei prodotti imitati debbono assolvere ad una specifica funzione distintiva, non solo differenziandoli rispetto ai prodotti simili ma anche identificandoli come inequivocamente riconducibili ad una determinata impresa, sicché la forma-prodotto tutelata attraverso la repressione dell'attività concorrenziale confusoria per imitazione servile costituisce una sorta di “marchio di fatto”, o quantomeno un segno distintivo atipico, rientrante nella clausola generale di cui all'art.1 c.p.i. “altri segni distintivi”.*”

§ 6. Il caso concreto.

Il Giudice designato procede pertanto alla verifica nel presente caso concreto - nei limiti della sommaria cognizione che connota la fase cautelare - circa la sussistenza del *fumus* con riferimento ai requisiti sopra ricordati.

6.1. In primo luogo, si può concedere a parte ricorrente che la forma del tavolo *Tavolo A)* sembri effettivamente originale e arbitraria, quindi capricciosamente elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse.

AAAAA s.p.a. descrive il suo *Tavolo A)* come “*pezzo unico, plasmato, continuo, privo di giunti, sfrutta le caratteristiche del xxxxx ® con un effetto materico di grande levigatura e morbidezza in una sola colorazione bianca di abbagliante luminosità*” (doc.4 ricorrente).

L'antesignano più simile su cui le avverse difese hanno insistito particolarmente e comunque l'unico concretamente documentato in atti (visto che la BBBB s.r.l. si limita a indicare altri oggetti di *design* senza però suffragare le generiche allegazioni con puntuali produzioni sottoposte al contraddittorio) è il tavolo *Ragno* della Fiam creato da Vittorio Livi, che anticipa chiaramente il modello *Tavolo A)* nella continuità della forma e nell'eliminazione degli angoli con la fluida continuità d piano-gambe in pezzo unico.

Tuttavia - come rimarca la difesa della ricorrente - tale modello si caratterizza in modo predominante per la sua struttura in vetro trasparente che di per sé realizza un effetto impressivo radicalmente differente rispetto all'abbagliante candore del *Tavolo A)*.

Nei limiti della presente cognizione il Giudice designato può quindi concedere alla ricorrente che il suo prodotto sia originale e dotato di capacità individualizzante.

6.2. Quanto al secondo requisito, è evidente che la forma del prodotto *Tavolo A)* (e in particolare l'assenza di giunzioni) non è necessitata tecnicamente.

6.3. Chi invoca la tutela della forma prodotto, in assenza di privative fondate su di un titolo di proprietà industriale, deve però dimostrare anche la capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore (così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell'avviamento dell'imprenditore e dell'affidamento dei consumatori).

A tale riguardo - contestato dalla BBBB s.r.l. allorché mostra di dubitare dell'effetto

confusorio – le prove addotte (o offerte) da parte ricorrente non paiono sufficienti, neppure per conseguire tutela in sede cautelare.

Occorre infatti valutare la sussistenza della capacità distintiva della forma del prodotto in esame, cioè la sua idoneità a rendersi riconoscibile come proveniente dalla AAAAA s.p.a. agli occhi dei destinatari commerciali; questi possono essere orientativamente identificati come consumatori di altro profilo, disposti a spendere alcune migliaia di euro (4-5) per l'acquisto di un tavolo prestigioso di *design*, e quindi costituenti un mercato di nicchia, qualificato e informato, propenso ad un acquisto impegnativo e meditato.

Si è detto che gli elementi formali dei prodotti imitati debbono assolvere a una specifica funzione distintiva, non solo differenziandoli rispetto ai prodotti simili ma anche identificandoli come inequivocamente riconducibili ad una determinata impresa.

Non a caso la dottrina ravvisa nella forma –prodotto tutelata attraverso la repressione dell'attività concorrenziale confusoria per imitazione servile una sorta di “marchio di fatto”, o quantomeno un segno distintivo atipico, rientrante nella clausola generale di cui all'art.1 C.p.i. “*altri segni distintivi*”), coerentemente ravvisando la competenza delle Sezioni Specializzate *ex* art.134 C.p.i., sul presupposto dell'interferenza con i diritti di proprietà industriale (cfr, da ultimo, Cass.civ. 18.5.2010 n.12153).

L'elemento della capacità distintiva rappresenta fatto costitutivo della “contraffazione” per imitazione servile e il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce denunciandola.

Il terzo requisito in discussione attiene quindi a un fenomeno collettivo di associazione mentale fra forma del prodotto e il nome dell'impresa nel pubblico mercato di riferimento.

Sulla scorta dei principi di diritto che governano i presupposti della tutela concorrenziale della forma del prodotto, come segno d'impresa atipico, contro le altrui imitazioni servili, in difetto di monopolio assicurato da un titolo di proprietà industriale tipizzato, è evidente che la verifica dei presupposti della violazione imitativa confusoria va condotta con riferimento al momento storico in cui vengono immessi sul mercato i prodotti imitati”.

E' in quel momento infatti che deve accertarsi se il segno atipico valga o meno a ricondurre nell'opinione dei consumatori il prodotto imitato all'impresa del produttore che per primo lo ha immesso sul mercato e che ne avrebbe fatto il vessillo della propria azienda.

Parte ricorrente sostiene che il suo prodotto risale al 2009 e in parte documenta tale circostanza temporale.

La contestazione sul punto di BBBB è del tutto generica agli effetti dell'art.115 c.p.c. e neppure articolata con chiarezza nella memoria costitutiva.

Inoltre AAAAA s.p.a. aveva già fatto constare tale circostanza nella sua missiva del 2012 (doc.7) senza subire - almeno quanto consta in questa sede - puntuale smentita.

Deve ritenersi quindi che la comparsa sul mercato di Tavolo B) sia successiva e non di molto anteriore alla contestazione avversaria di novembre 2012, tanto più che significativamente (*ex* art.116 c.p.c.) BBBB *glissa* nelle proprie difese sul momento iniziale di commercializzazione del suo prodotto Tavolo B).

Certamente non è agevole la prova diretta di un fenomeno psichico collettivo (ossia l'associazione mentale prodotto-impresa nella mente del pubblico dei consumatori di riferimento); in difetto di un'indagine demoscopica e di rilievi statistici, nella fattispecie del tutto mancanti, la prova può essere fornita anche in via indiziaria e presuntiva, *ex* art.2729 c.c., ossia mediante la prova di una serie di indizi, gravi, precisi e convergenti che consentono di ricavare in via induttiva dai fatti noti il fatto ignoto-obiettivo di prova, secondo quel che normalmente accade nell'ordinario concatenarsi delle vicende umane.

In questa prospettiva non sarebbero quindi irrilevanti le prove di un ingente volume di vendite, di una capillare penetrazione del mercato e di massicce campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione di massa, che in adeguato e calibrato concorso fra loro potrebbero autorizzare una ragionevole illazione circa la sussistenza del fenomeno psichico collettivo. E allora nella presente controversia è doveroso rimarcare:

- parte ricorrente non prova direttamente alcun investimento pubblicitario;

- la documentazione prodotta nella rassegna stampa *sub* 5 dimostra solo una certa attività pubblicitaria, peraltro in buona parte svolta all'estero e in massima parte in maniera promiscua con altri prodotti della ricorrente;
- quel che più pesa è che dalla predetta documentazione non emerge una adeguata valorizzazione visiva delle caratteristiche peculiari del prodotto, spesso raffigurato come una sorta di figurina stilizzata, senza grande rilievo, insieme ad altri manufatti (attinta solamente, ad avviso del giudice, in pochi documenti in cui è possibile farsi un'idea apprezzabile del tavolo: pag.38 *CI Das Magazine der Creativen Innenrichter* del marzo 2010, pag.102 *Condè Nast* del luglio 2010, pagina 66/67 *Hearst Magazine Elle Decor* dell'aprile 2011, pag.160 *Interni Mondadori* del marzo 2012);
- indubbiamente la ricorrente avrà speso del denaro per tali apparizioni, ma manca qualsiasi allegazione dei costi sostenuti, dell'entità delle pubblicazioni, del bacino di mercato attinto;
- in ogni caso occorre evitare il vizio logico della *praesumptio de praesumpto*, che inficerebbe chiaramente un ragionamento che pretendesse di desumere l'effetto psichico collettivo di associazione mentale dagli investimenti sostenuti a loro volta, ricavati – e non rigorosamente - in via presuntiva al pari dei volumi pubblicitari;
- conseguentemente i messaggi pubblicitari provati da parte ricorrente non possono servire a dimostrare – oltretutto in modo indiretto e presuntivo - il radicamento nella pubblica opinione dei consumatori di riferimento circa l'identificazione tra il *Tavolo A*) e la AAAAA s.p.a. (il che fra l'altro dovrebbe riferirsi al momento della comparsa sul mercato di *Tavolo B*).

Sotto altro angolo visuale, la prova presuntiva non può essere ricavata dal (o almeno anche dal) volume delle vendite del prodotto *de quo*.

Parte ricorrente non ha fornito alcuna prova al proposito ma soprattutto non ha formulato allegazioni quantitative nel proprio atto introduttivo; se la parte ricorrente si è diffusa nel celebrare l'apprezzamento per la qualità del suo prodotto, non ha fornito alcuna indicazione sugli aspetti commerciali.

Tali informazioni erano ovviamente in suo possesso (alla luce del principio di “riferibilità” o “vicinanza” della prova) e tale atteggiamento nella presente fattispecie contenziosa non si può giustificare con il naturale riserbo nei confronti del concorrente.

Non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di fruire di apposito termine per integrare le proprie produzioni in punto volume di vendite, avversata da BBBBB s.r.l.. Da un lato, la ravvisata carenza non nasce dalle difese delle controparti, ma vi preesiste, attenendo ad un fatto fondante della pretesa.

La carenza poi non riguarda il piano probatorio ma il terreno delle allegazioni dei fatti costitutivi del diritto azionato, o almeno dei fatti secondari necessari per provare l'esistenza dei fatti costitutivi: AAAAA s.p.a. ha chiesto termine per provare il volume delle vendite ma non ha fatto alcuna tempestiva allegazione in proposito, sottoponendola al contraddittorio.

In ogni caso, come sopra illustrato, non si tratterebbe di un argomento dirimente, ma semmai di un ulteriore elemento indiziario, di per sé comunque insufficiente a colmare le lacune del ragionamento presuntivo circa il terzo requisito.

Infine sembra davvero decisiva la considerazione specifica e concreta del mercato di riferimento.

Si è detto in precedenza - e qui si richiama - che i possibili acquirenti dei prodotti *de quibus* possono essere orientativamente identificati come consumatori di alto profilo, con rilevante capacità finanziaria, disposti a spendere pur nell'attuale severa contingenza economica, fino a 5.000 euro per un pezzo prestigioso di *design*, e quindi costituenti un mercato di nicchia, qualificato e informato, propenso ad un acquisto impegnativo e meditato.

E' assai improbabile che un tale tipo di avvertito consumatore, per di più stimolato a una

riflessione adeguata dalla rilevanza monetaria dell'impegno di spesa, possa essere tratto in inganno circa la provenienza del prodotto.

Tale effetto decettivo è tanto più improbabile ove si consideri che un simile pezzo di *design* viene venduto o in punti vendita monomarca o collegati strutturalmente al produttore ovvero in punti vendita esterni (quale l'odierna resistente Mobilificio s.r.l.) ma su catalogo o addirittura su listino, senza la presenza materiale del prodotto (troppo costoso per una giacenza a rischio del rivenditore) in magazzino.

Quindi sembra del tutto ragionevole che ogni improbabile confusione venga radicalmente fugata dalla riconduzione documentale del prodotto ad un imprenditore attraverso il suo catalogo e il suo listino.

Ogni effetto confusorio è del tutto improbabile.

Se l'acquirente compra *Tavolo B*) di BBBBB s.r.l. è perché lo vuole e non già perché crede di acquistare

Tavolo A) di AAAAA s.p.a. o comunque un prodotto di AAAAA s.p.a.

Le conclusioni sarebbero ovviamente diverse se si discutesse di una privativa o monopolio sulla forma esteriore consacrato in un titolo, poiché in quel caso l'imitazione assumerebbe valore di per sé a prescindere dall'effetto confusorio

§ 7. La sussistenza dell'imitazione.

BBBBB s.r.l. contesta inoltre sotto vari profili la sussistenza del profilo imitatorio e della concreta confondibilità dei due prodotti.

Ed in effetti vi sono validi elementi a sostegno dell'assunto.

Sussistono indubbie differenze fra i due prodotti, alcune delle quali obiettive.

I due tavoli sono realizzati in materiali differenti (yyyyy per *Tavolo B*), xxxx per *Tavolo A*). Il colore può essere differente perché il yyyyy di *Tavolo B*) consente varianti di colore a differenza di *Tavolo A9* (che, fra l'altro, viene rivendicato anche nel suo bianco abbagliante come elemento caratterizzante).

Le varianti dimensionali di *Tavolo B*) non sembrano invece molto rilevanti, visto oltretutto che esiste un formato (quello 240 x 100), sostanzialmente assimilabile al formato *Tavolo B*) (250 x 200).

Una differenza molto importante è quella della pluralità dei modelli perché *Tavolo B*) non viene offerto solo in forma monolite ma anche nelle versioni con le gambe in legno (noce canaletto o rovere poro aperto); tuttavia tale notevole diversità non neutralizzerebbe la domanda subordinata di AAAAA s.p.a., relativa alla inibitoria nei soli confronti della versione monocromatica e mono-materiale di *Tavolo B*).

Le diversità strutturali sottolineate da Mobilificio s.r.l. (ossia l'esistenza di uno scheletro di *Tavolo B*) non rilevano quanto all'aspetto esterno rilevante.

La valutazione delle ulteriori distinzioni relative alle linee, all'arrotondamento dei lati, alla forma arrotondata della giunzione piano-gambe, alla particolare rastrematura delle gambe di *Tavolo B*) verso il basso, meriterebbero semmai una valutazione ispettiva diretta o la disposizione di idonea c.t.u.

Non è il caso di procedere in tal senso, essendovi già sufficienti elementi per il rigetto della pretesa cautelare sulla base di quanto sopra argomentato nel § 6.

§ 8. La posizione di Mobilificio s.r.l. .

Quanto esposto sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto della pretesa anche nei confronti dell'altra convenuta, ossia Mobilificio s.r.l..

Questa si è difesa anche insistendo sulle particolari modalità in cui la formulazione del preventivo da parte sua è stata provocata da un emissario di AAAAA s.p.a., presentatosi presso il punto vendita di [...], munito di un ritaglio di giornale raffigurante il tavolo *Tavolo B*), non scoraggiato da una prima dichiarazione negativa dell'addetta signora Maria e che aveva ottenuto, solo attraverso l'intervento del titolare e la consultazione del listino, il reperimento delle informazioni commerciali circa il prodotto e la conseguente

formulazione del prodotto preventivo (cfr comparso di risposta, pag.5-6).

Tali circostanze, in buona parte coincidenti con il più scarso racconto di AAAAA s.p.a., non sono state specificamente contestate *ex art.115 c.p.c.* da parte ricorrente che si è limitata a insistere sulla natura oggettiva della responsabilità concorrenziale di fronte alla richiesta inibitoria e alla natura di pericolo dell'illecito *ex art.2598 c.c.*

Non pare dirimente il fatto che l'atto concorrenziale dell'offerta in vendita sia stato provocato intenzionalmente da AAAAA s.p.a. richiedendo lo specifico prodotto di BBBBB s.r.l. e inducendo il rivenditore a reperirlo, piuttosto faticosamente, sul listino della produttrice; sotto il profilo della domanda inibitoria dell'atto concorrenziale è sufficiente il solo elemento soggettivo e non è necessario l'elemento psicologico dell'intenzione concorrenziale e tantomeno il dolo diretto a danneggiare l'altra azienda.

Tuttavia nella fattispecie è del tutto carente il requisito del *periculum in mora* a fronte della dichiarata intenzione di Mobilificio s.r.l. di astenersi dall'ulteriore commercializzazione del Tavolo B).

Tale dichiarazione non può essere ritenuta meramente labiale ma va considerata attendibile e persuasiva, tenuto conto del costo del prodotto, esulante da quelli normalmente appetiti dalla clientela della resistente, della mancanza del prodotto in magazzino nella specifica vicenda, della redazione di un mero preventivo, intenzionalmente ottenuto da un cliente determinato alla ricerca del prodotto BBBBB s.r.l., dopo aver superato le incertezze dell'addetta alle vendite elementi.

Tutti questi elementi inducono a ritenere del tutto verosimili le affermazioni programmatiche della resistente.

Si deve pertanto ritenere assodato che non esiste un reale pericolo di reiterazione della condotta, che probabilmente non si sarebbe neppure realizzata se non indotta dalle attività sollecitatorie specificamente poste in essere da parte ricorrente.

Anche per questo motivo la domanda rivolta verso Mobilificio s.r.l. merita rigetto.

§ 9. Le spese.

Ai sensi dell'art.669 *septies* c.p.c. le spese seguono la soccombenza, secondo la regola ordinaria, non sussistendo alcuna grave e eccezionale ragione per derogarvi ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c.

Tali spese vengono liquidate nella somma di € 3.000,00= per ciascuno dei due resistenti (di cui € 1.000 per la fase di studio; € 700 per la fase introduttiva; € 700 per la fase istruttoria, € 600 per la fase decisoria), oltre oneri fiscali e previdenziali.

P.Q.M.

respinge il ricorso;

dichiara tenuta e condanna AAAAA s.p.a., in persona del legale rapp.te *pro tempore*, a pagare a Mobilificio s.r.l. e a BBBBB s.r.l. la somma di € 3.000,00= ciascuna, oltre oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione spese processuali;

si comunicano.

Torino, 12 dicembre 2013

Il Giudice