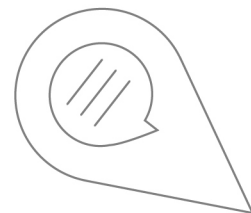




Tribunale di Bolzano
-Sezione Tribunale Imprese-



Il Giudice dott.ssa Francesca Bortolotti, incaricata per la trattazione del presente affare, ha pronunciato nel procedimento cautelare nr. Rg 82/2015 promosso da

srl, con sede legale in Italia, , rappresentata e difesa dall'Avv.ti del foro di Milano, nonché dall'Avv. di Bolzano, presso il quale è stato eletto domicilio,
-ricorrente-

contro

GmbH, con sede legale in Austria , rappresentata e difesa dagli Avv.ti del foro di Bolzano;
-resistente-

avente ad oggetto: **ricorso ai sensi dell'art. 700 cpc.**
la seguente

ORDINANZA

A) In ordine i) alla carenza di giurisdizione; ii) alla sussistenza di litispendenza internazionale; iii) all' incompetenza territoriale

Parte convenuta eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che l'azione de qua avrebbe dovuta essere instaurata in Austria, ove essa ha la propria sede legale, in base al regolamento CE 44/2001 (art. 2.1), sostituito oggi dal Regolamento n.1215/12 (art. 4). Eccepisce inoltre la litispendenza internazionale in favore dell'autorità giudiziale austriaca. Deduce, infine, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano.

Le tre eccezioni, tutte infondate, vanno esaminate congiuntamente, in quanto fra di loro connesse.

Innanzitutto va premesso che il 10 gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1215/2012, anche noto come regolamento Bruxelles I bis (Art. 66).

Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 44/2012 in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l'abolizione dell'executur, vale a dire la soppressione di qualsiasi procedura necessaria affinché l'esecutività di una decisione resa in uno Stato membro dell'UE possa manifestarsi in altro Stato membro.

Altre importanti novità sono state introdotte per le ipotesi di litispendenza e connessione di cause, al fine di risolvere più agevolmente le questioni relative alla data di pendenza dei procedimenti, ed evitare conflitto di decisioni adottate da autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. Su istanza dell'autorità giurisdizionale investita di una determinata controversia, infatti, ogni altra autorità giurisdizionale dovrà comunicare alla prima, senza indugio, la data in cui essa è stata adita.

Ciò premesso si ritiene utile, per la miglior comprensione delle questioni controverse, illustrare brevemente gli antecedenti:

con missiva del 25.8.2014 intima ad (dagli atti di causa emerge che la rappresentante di quest'ultima in passato era legata affettivamente ad un socio di) di cessare la commercializzare, anche via internet, dei suoi prodotti con l'adozione dell'apparato distintivo in imitazione di quello di .

Consequentemente promuove in Austria, presso il Landesgericht Innsbruck, un'azione di accertamento negativo, depositando il relativo atto di citazione l'8 settembre 2014. Tale atto viene notificato a parte ricorrente l'11 febbraio 2015.

Un mese prima , con ricorso depositato presso il Tribunale di Bolzano in data 14 gennaio 2015, chiede, in via d'urgenza e cautelare, di inibire la prosecuzione delle condotte illecite e confusorie ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 poste in essere a suo danno da , e dunque di inibire in Italia (ciò si ricava dalla espressa preoccupazione della ricorrente di "invasione anche del mercato italiano", cfr. pag. 20 del ricorso) la commercializzazione e promozione dei prodotti della stessa costituenti imitazione dei prodotti, delle confezioni e degli strumenti di comunicazione della ricorrente.

In altre parole, si delinea la seguente situazione: un'autorità giudiziale adita in Austria con un'azione giudiziale ordinaria di accertamento negativo relativamente a fatti illeciti avvenuti sul territorio austriaco ed un'autorità giudiziale adita in Italia, peraltro con procedimento cautelare, per ottenere l'inibizione della commercializzazione dei prodotti della società austriaca sul territorio italiano.

Chiarito ciò, si passa ora ad esaminare la questione relativa alla giurisdizione.

Questo giudice ritiene che la giurisdizione, nel caso in esame, sia quella italiana.

La giurisdizione italiana si fonda sulla previsione di cui all'art. 7 del nuovo regolamento (art. 5.3 del vecchio), inserito nella Sezione 2, rubricata "competenze speciali".

Infatti, a prescindere dal principio di base sulla competenza dei giudici in materia civile e commerciale, sancito dall'art. 4 (art. 2.1 vecchio regolamento) del regolamento Bruxelles I bis, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai giudici di altro Stato membro.

Ciò può avvenire nell'ambito delle competenze speciali elencate dal regolamento all'art. 7, fra cui vi rientra, al n. 2), anche quella "in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire...".

Non vi è dubbio che l'azione esercitata da parte ricorrente debba essere sussunta nelle fattispecie di cui all' art. 2598 nn. 1, 2 e 3 Cod. Civile.

Nel caso in esame la ricorrente si è avvalsa della facoltà di cui al predetto art. 7, citando dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro, l'Italia, in cui si è verificato o si potrebbe verificare l'*eventus damni*. Detta considerazione si base su due circostanze incontrovertibili:

a) Come emerge, infatti, dagli atti di causa il pericolo dell'evento dannoso si è manifestato in Italia, in particolare a Merano (cfr. missiva a firma della sig.ra _____, doc. 21 allegato al ricorso introduttivo, ove si legge: *“io sottoscritta _____, nella mia qualità di titolare snc di dichiaro che in data 18.11.2014 presso la nostra sede di via Portici 259, Merano, si presentava personale qualificatosi di _____ GmbH proponendo la vendita dei prodotti di tale società”*).

Detta circostanza deve ritenersi pacificamente accertata, in quanto non specificamente contestata da parte resistente (art. 116 cpc). Vi è di più. Nella memoria di replica della resistente, alle pagg. 2 e 10, si ammette pacificamente che sarebbero presenti sul territorio provinciale (solo) due rivenditori.

A conferma di tale interpretazione va richiamata un precedente giurisprudenziale del Tribunale di Milano (ordinanza del 16.7.2012), che ha ritenuto sussistere *“la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 5.3 reg. Ce 44/2012 in caso di condotte asseritamente illecite ex art. 2598, comma 3 cc, poste in essere da imprese straniere presso soggetti aventi sede nel territorio dello stato”*.

b) Inoltre l'offerta - e questa è già sufficiente di per sé, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 17734/2009), non essendo necessaria la vendita - fatta in Italia da parte della resistente dei propri prodotti via Internet (cfr. pag. 3 della memoria di replica di parte ricorrente), anche se pubblicizzata quasi esclusivamente in lingua tedesca e in minima parte in lingua inglese, rappresenta la concreta predisposizione di una piattaforma commerciale, in grado di produrre concorrenza sleale rilevante o perlomeno con potenzialità lesive riferite al territorio italiano. E' inutile, infatti, ricordare che sul territorio italiano in Provincia dell'Alto Adige l'uso della lingua tedesca è preminente; ma in ogni caso si ritiene che l'italiano medio dispone delle conoscenze di base della lingua inglese, sufficienti per navigare in internet e consentirgli di fare ordini di prodotti di profumeria.

I predetti elementi rappresentano, per la loro natura, pacificamente fattori di collegamento con il territorio italiano, e conseguentemente sono, con tutta evidenza, idonei a fondare la giurisdizione dello Stato italiano.

Ma anche ove detto percorso logico argomentativo non fosse condivisibile e si giungesse, quindi, a negare la giurisdizione italiana in applicazione del *forum delicti*, si ritiene comunque che a tale conclusione si possa e debba pervenire per altra via.

L'art. 35 del regolamento 1215/12, inserito nella Sezione 10 sotto la rubrica *“provvedimenti provvisori e cautelari”* recita:

“I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.”

L'art. 35, dunque, si occupa della competenza giurisdizionale del giudice che non sia già competente per il merito ovvero avanti al quale si voglia proporre un'istanza provvisoria o cautelare dopo l'inizio della causa di merito in un altro Stato membro.

Per completezza va anche ricordato che ai sensi del 33esimo Considerando del Regolamento Bruxelles I bis, quando i provvedimenti provvisori, fra cui anche quelli cautelari, siano emessi da un giudice che non è competente a conoscere nel merito ai sensi del regolamento, la loro efficacia a norma del regolamento “*dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato*”.

Quindi, da una lettura congiunta a) dei principi espressi nei Considerando e b) delle disposizioni contenute nelle norme del regolamento, si deve giungere a ritenere che la competenza di emettere provvedimenti cautelari sia subordinata alla condizione dell'esistenza di un nesso effettivo di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale dello Stato del giudice adito.

Si ritiene, quindi, che l'art. 35 del Regolamento n. 1215 sia a tutti gli effetti una norma sulla giurisdizione, per quanto il criterio di collegamento non sia espresso, ma debba essere dedotto dalla ratio della norma: l'art. 35 offre al ricorrente di ottenere una misura cautelare immediatamente spendibile nel territorio di uno Stato membro. In tale ottica il criterio di collegamento implicito nella norma in esame non può che avere una natura territoriale, attribuendo giurisdizione al giudice del luogo in cui la misura debba essere eseguita.

E proprio in base a questa norma che si giustifica anche l'infondatezza sulla pretesa litispendenza internazionale.

Ma vi è di più per ritenere infondata l'eccezione litispendenza internazionale.

Anche a voler prescindere da questa norma, non è certo che l'autorità giudiziaria austriaca sia da considerarsi preventivamente adita rispetto a quella italiana: infatti, secondo i principi dettati dal nuovo regolamento -secondo cui l'autorità adita successivamente dovrebbe o potrebbe (a seconda dei casi) sospendere d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità adita precedentemente- si considera adita l'autorità quando ricorrono gli elementi di cui all'art. 32.1, lettere a) e b).

Nel caso di specie parte resistente non ha né allegato, né comunque fornito prova che siano state prese tutte le misure da parte di chi era obbligato ad effettuare le notifiche o comunicazioni, affinché l'atto venisse notificato o comunicato a parte ricorrente.

E sorge spontaneo il dubbio, se effettivamente tutte le misure siano state adottate, posto che la notifica dell'atto di citazione all'odierna ricorrente è avvenuta oltre 5 mesi dopo il deposito dell'atto stesso presso il Landesgericht Innsbruck.

Quanto al difetto di competenza del Tribunale di Bolzano eccepito da parte resistente, premesso che questa non ha assolto all'onere di contestazioni di tutti i possibili fori concorrenti (orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito da Cass. 17020/2011), ci si limita a richiamare quanto già sopra esposto: il *forum damni* (con riferimento ai due rivenditori) o *eventi damni* (con riferimento al tentato ingresso sul mercato a Merano) è collocato nella circoscrizione di questo Tribunale.

Pertanto, sulla base del principio generale sancito dall'art. 20 cpc e della disposizione di cui all'art. 120, comma 6, c.p.i. (*“Le azioni fondate su fatti che sui assumono lesivi dei diritti dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi?”*) è di palmare evidenza che il Tribunale di Bolzano sia stato correttamente adito.

B) In ordine alla carenza di interesse ad agire

sostiene la carenza di interesse ad agire in capo ad _____, in quanto l'illecito anticoncorrenziale non sarebbe stato operato in Italia.

Poche righe merita la presente eccezione -come quella di cui si dirà subito sotto-, considerato che riguarda principi base della procedura civile.

Come già ampiamente sopra esposto emerge chiaramente che parte convenuta ha tentato di penetrare con i propri prodotti il mercato italiano, dal ché si ricava in modo inequivoco che parte ricorrente abbia un interesse ad agire, che si identifica con l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 8200/2003), ossia l'inibizione delle condotte concorrenzialmente illecite e confusorie di cui all'art. 2598 cod. civ. (si richiama a tal proposito l'art. 131 c.p.i. che recita: *“Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.”*)

C) In ordine alla carenza di legittimazione passiva di

Non vi è alcun dubbio che la dedotta carenza di legittimazione passiva della resistente sia infondata. Infatti, l'unico soggetto nei cui confronti può essere ordinata l'inibizione della produzione, del commercio e della pubblicizzazione dei prodotti di cui è controversia, è la società che li produce, commercializza e pubblicizza, da identificarsi con tutta evidenza con la società _____.

Assolutamente irrilevante, ai fini della legittimazione processuale, è la pretesa chiamata in causa di terzi rivenditori o la questione legata alla titolarità del sito internet asseritamente in capo a soggetto diverso dalla società stessa.

D) In ordine al *fumus boni iuris*

Le valutazioni di seguite espresse si basano sull'attento confronto fra i prodotti _____ e _____, paragone reso ancora più facile ed efficace a causa dell'acquisizione in giudizio di numerosi campioni delle due diverse marche, fra cui packaging di profumi, salviettine, profumatori d'ambiente, borsette per gli acquisti, *brochure*, ed altro ancora.

Ad avviso di questo giudice sussiste in effetti una articolata e pervasiva opera di imitazione dei prodotti da parte di .

Non sono i singoli elementi, nella loro autonomia, a condurre a tale convinzione, bensì l'adozione di uno specifico insieme di elementi distintivi caratterizzanti la linea di prodotti della ricorrente.

La combinazione, infatti, dell'uso del colore di fondo -azzurro/turchese- nonché della grafica del segno distintivo e del suo posizionamento sul packaging, porta a ritenere che la resistente abbia posto in essere un comportamento da qualificarsi quale sfruttamento dell'idea di un concorrente.

In particolare si nota che l'elaborazione grafica dei segni distintivi è molto simile: un quadrato dallo sfondo bianco incorniciato da righe molto sottili, per la maggior parte turchesi, a volte con l'aggiunta di una sottile linea dorata (da parte di), peraltro non idonea a differenziarla in modo netto dal segno distintivo della ricorrente; al proprio interno il quadrato riporta una scritta in lettere maiuscole strutturata in tre righe riportanti ciascuna una parola sopra l'altra, allineate centralmente.

La prima riga riporta la parola *ACQUA* in caratteri più grandi ed evidenti, la seconda, in caratteri più piccoli quale elemento di congiunzione, riporta *dell'* -nel caso della ricorrente- e *Parfum* -nel caso della resistente; infine, la terza riga riprende i caratteri più grandi presenti nella prima riga e opera un richiamo alle origini delle fragranze .

In fondo vi è un richiamo grafico all'origine territoriale, un veliero da un lato e le montagne dall'altro, quasi a voler far passare il messaggio che l'una è la versione montana dell'altra.

E' ben vero che "*Acqua*" nel settore dei profumi è una parola priva di specifica caratteristica qualificante, ma la circostanza che detta parola si manifesti al consumatore con la particolare grafica di cui sopra, inserita in un particolare contesto cromatico, esplica un'influenza sulla prima impressione del consumatore al momento dell'acquisto, evocando il richiamo al prodotto originale.

La descritta combinazione cromatica e grafica si riscontra non solo nella maggior parte delle confezioni dei vari prodotti, ma anche nella brochure e nei sacchetti del negozio.

Ciò basta, ad avviso di questo giudice, per creare confusione nella comunicazione del prodotto ai consumatori, in quanto i sopra descritti elementi imitativi sono idonei ad attirare l'attenzione del consumatore richiamando visivamente l'immagine del prodotto della ricorrente e creare quindi un'illecita sovrapposizione fra i vari prodotti. A maggior ragione tale confusione si alimenta e si estende a macchia d'olio dal momento che i prodotti vengono anche pubblicizzati via internet.

Né sono in grado di affievolire detta imitazione le diverse forme dei contenitori e dei tappi, non essendo questi caratterizzati da particolari forme che da sole potrebbero creare un sicuro collegamento allo specifico prodotto (come può essere ad. es, un tappo o un bottiglia che richiama, per la sua particolare forma -la luna-un elemento caratterizzante il segno distintivo).

E) In ordine al *periculum in mora*

Come è già ampiamente emerso nei paragrafi precedenti il periculum è rappresentato dalla volontà manifestata dall' di voler penetrare il mercato italiano sia direttamente tramite propri rappresentanti, che per mezzo di Internet, ove fra i paesi di distribuzione appare anche l'Italia.

F) In ordine agli asseriti illeciti anticoncorrenziali posti in essere da

Parte resistente si limita ad esporre genericamente comportamenti che avrebbero dato luogo a fatti illeciti posti in essere da parte ricorrente in suo danno, senza peraltro circostanziare i singoli episodi e suffragarli con prove idonee.

L'esposizione da parte resistente del preteso comportamento illecito mette più che altro l'intera vicenda sotto una diversa luce: sorge spontanea la domanda se la pregressa frequentazione dell'attuale rappresentante di di un socio di sia stata, se non determinante, quantomeno importante nell'acquisizione da parte della resistente di tante informazioni utili per la creazione delle "caratteristiche distintive" dei suoi prodotti e per la sua scelta di comunicazione ai consumatori.

Alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni, si rigettano tutte le eccezioni sollevata da parte resistente e si accoglie il ricorso proposto da

G) In ordine alle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

visti gli artt. 2, comma 4; 121, comma 6; 131 e 126 c.p.i.; 2598, commi 1, 2 e 3 cod.civ.; 669 bis e ss. e 700 c.p.c., rigettando tutte le eccezioni preliminari,

1. Inibisce a GmbH la prosecuzione delle condotte concorrenzialmente illecite e confusorie ex art. 2598, n. 1, 2 e 3 cod. civ. di cui in parte motiva, e dunque inibisce la commercializzazione e la promozione dei prodotti della stessa costituente imitazione dei prodotti, delle confezioni e degli strumenti di comunicazione della srl;

2. Dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente ordinanza, per due volta, a caratteri doppi del normale, su un quotidiano a diffusione nazionale nonché, alle medesime condizioni, su due riviste specializzate di settore, a cura e scelta della ricorrente e a spese della GmbH, con diritto per srl a ripetere le spese a semplice presentazione fattura, nonché sulla homepage del sito web di GmbH (www. .com), previa traduzione a spese di GmbH nelle lingue in cui il sito è disponibile, per 30 giorni dall'emissione della presente ordinanza.

3. Fissa una penale pari a euro 1.000,00 per ogni inosservanza constatata rispetto alle presenti statuizioni e una penale pari a euro 1.000,00 per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.



4. Condanna GmbH a rifondere a srl le spese legali pari a ad euro 6.749,00 per compensi, oltre a euro 1.012,35 per spese generali, euro 310,45 per Cassa Avvocati e euro 1775,80 per IVA.

Così deciso in Bolzano il 31.3.2015

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Fallimenti e Società.it