

N.R.G. 57107/2016



TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Nella causa civile iscritta al n.r.g. **57107/2016** promossa da:

SRL (C.F.) con il patrocinio dell'avv.

DI **DEBORAH** (C.F. 02344100066) con il patrocinio dell'avv.
LUNELLI VERONICA, elettivamente domiciliato in Via

RICORRENTE

IL CASO.it

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Le domande della ricorrente.

La ricorrente ha promosso un procedimento cautelare *ante causam*, chiedendo d' inibirsi alla resistente **DI** **DEBORAH** l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante, mediante l'utilizzo dei segni relativi al marchio Fiorito, nonché la prosecuzione della medesima attività in concorrenza, oltre alla sanzione della penale. Ha allegato che:

- In data 7 gennaio 2016 le parti avevano stipulato un contratto di affiliazione commerciale;



- con la stipula del predetto contratto di affiliazione, aveva attribuito a di Deborah il diritto di esercitare, nel punto vendita ubicato in Casale Monferrato, la vendita al dettaglio di fiori, piante ed accessori, con utilizzazione del marchio “Fiorito” presso il medesimo punto vendita;
- il contratto prevedeva le seguenti obbligazioni a carico dell’affiliato: - obbligo quasi esclusivo di approvvigionamento, in forza del quale l’affiliato si era impegnato ad acquistare da vegetali (piante e fiori) e accessori nella percentuale del 80%; accessori e materiale di confezionamento con logo Fiorito nella percentuale del 100%; - obbligo di inviare all’affiliante una copia del registro dei corrispettivi del mese precedente e di tenere aggiornato il form online relativo agli incassi e alle vendite per categoria merceologica; obbligo di partecipare alla promozione dell’immagine Fiorito. Inoltre l’affiliato si era impegnato, in caso di cessazione degli effetti del contratto, a smettere l’attività di vendita di fiori e piante sotto la denominazione, il marchio e l’insegna “Fiorito” con il connesso obbligo di distruzione di tutti i segni distintivi Fiorito;
- in data 4 ottobre 2016, verificato l’inadempimento di agli obblighi contrattuali di approvvigionamento quasi esclusivo, di promozione dell’immagine Fiorito, nonché del mancato pagamento della somma di € 895,73 per la fornitura di merce da parte dell’affiliante, l’aveva diffidata ad adempiere, avvertendola che altrimenti il contratto si sarebbe risolto;
- la resistente aveva riscontrato la comunicazione, contestando alla ricorrente degli inadempimenti e comunicandole che il contratto di affiliazione doveva intendersi “sciolto”;
- in data 19 ottobre 2016, aveva effettuato un sopralluogo presso il punto di vendita di Fiorito Casale Monferrato e aveva riscontrato che il punto di vendita era ancora attivo e che continuava ad esercitare l’attività di vendita al dettaglio di fiori e piante con utilizzo del marchio “Fiorito”, delle insegne, delle tende e dei cartelli espositori con la scritta Fiorito;
- la resistente, continuando a svolgere l’attività oggetto del contratto aveva, altresì, violato il patto di non concorrenza.

2. Le difese della resistente.

La resistente si è costituita, contestando il *fumus boni iuris* e, in particolare, allegando l’esistenza di inadempimenti da parte della ricorrente alle obbligazioni contrattuali, con



particolare riguardo alla fornitura di merce di qualità scadente, come si desumeva dalle documentate e numerose contestazioni trasmesse dall' affiliata nel corso del breve rapporto; la clausola di non concorrenza era contraria ai principi costituzionali che assicurano il diritto al lavoro, poiché aveva un contenuto così ampio da impedire all'affiliato, successivamente alla scadenza del contratto, di svolgere attività lavorativa, impedendogli di procurarsi mezzi di sostentamento e di esercitare l'attività ovunque sul suolo nazionale, sia autonomamente che come dipendente.

3. Il tentativo di conciliazione. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 24 gennaio 2017, il Giudice si è riservato sulle richieste cautelari della ricorrente.

4. Sul fumus e sul periculum in mora con riguardo alla richiesta d'inibitoria dall'utilizzazione dei segni relativi al marchio "Fiorito".

4.1. Sul fumus. La domanda d'inibitoria dall'utilizzazione dei segni relativi al marchio "Fiorito" da parte della resistente, nell'esercizio della attività di franchising, va accolta.

Il titolo contrattuale, che conferiva alla resistente il diritto all'utilizzo dei marchi e dell'insegna della ricorrente, è pacificamente risolto.

La resistente, che ha contestato, sia nel presente giudizio che stragiudizialmente, la propria responsabilità nella risoluzione del contratto, avendo a sua volta dedotto inadempimenti imputabili alla controparte per sistematica e continua fornitura di merce non di qualità, ha pacificamente riconosciuto che il contratto si è risolto, tanto da avere dichiarato di avere essa stessa rimosso, pur successivamente alla notifica del ricorso cautelare, i segni distintivi della ricorrente e avere cessato l'approvvigionamento presso la medesima.

Pertanto, essendo il contratto pacificamente risolto o comunque privo di effetti tra le parti, la resistente non ha più il diritto all'uso dei segni di titolarità della ricorrente, come ribadito pleonasticamente dall'art. 12 del contratto di affiliazione stipulato dalle parti.

Infatti, lo scioglimento del vincolo contrattuale di affiliazione fa venire meno la fonte che autorizzava l'affiliato ad utilizzare i segni distintivi per l'esercizio dell'attività contrattuale, consentendogli di azionare sia i diritti nascenti dal contratto che quelli assoluti di privativa. Il contratto segna i confini al di fuori dei quali il licenziatario non può lecitamente disporre del marchio e deve essere considerato alla stregua di qualsiasi terzo contraffattore (cf. art. 23 CPI).

Per il principio dell'unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 CPI, il divieto di utilizzazione si estende anche all'insegna (Tribunale di Milano, 31 luglio 2012; T. Milano, ord RG 64614/2016).



4.2. Sul *periculum in mora*. L'utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi alla data di proposizione del ricorso prova sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*.

Secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale non può evincersi la carenza del *periculum in mora* di per sé dalla dichiarazione della resistente – o anche dalla sua condotta attuativa - di cessazione, quando essa sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso cautelare e non emergano inequivoci elementi che depongano per la irreversibilità della condotta. Nel caso di specie tali elementi non sono emersi e, anzi, la resistente non ha assunto alcun impegno in tale senso. Permane, quindi, l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia sia con riguardo alla inibitoria che al rimedio dissuasivo della *astreinte* (vedi, *ex multis*, T Milano, ord. 19 settembre 2015; T Milano, 28.8.2015; Trib Milano, 25.6.2015).

4.3. Il comando cautelare.

La resistente è pertanto inibita dall'esercitare l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante mediante l'utilizzo del marchio "Fiorito", nonché di utilizzare tale segno, in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso a fini pubblicitari e promozionali, nella corrispondenza commerciale e nell'insegna.

E' fissata la penale di euro 100,00 per ogni eventuale violazione constatata successivamente a dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

5. Sulla richiesta cautelare dell'inibitoria dall'esercizio di attività in concorrenza.

Quanto all'ulteriore richiesta d'inibitoria dall'esercizio dell'attività in concorrenza, ritiene questo Giudice che non sia accoglibile.

5.1. Il quadro comunitario. E' opportuno evidenziare che, al fine della valutazione della validità delle clausole di non concorrenza inserite negli accordi verticali, le norme di riferimento, per la valutazione della liceità delle intese restrittive della concorrenza, non sono solo quelle nazionali che regolano la disciplina della concorrenza, e specificamente i limiti contrattuali della concorrenza (art 2596 c.c.), ma anche quelle comunitarie, per lo stretto collegamento esistente tra i principi comunitari a tutela della concorrenza e la L. 287/90, le cui disposizioni debbono essere interpretate ed applicate sulla base dei principi comunitari in materia di disciplina della concorrenza (art. 101 TFEU).

La disciplina dei limiti contrattuali della concorrenza di cui all'art 2596 c.c., connotata da significative restrizioni ai patti di non concorrenza (forma scritta dell'accordo, determinazione della zona o della attività oggetto del patto di non concorrenza, durata di cinque anni), ha una applicazione residuale e non corrispondente con la normativa



nazionale antitrust, che è modellata su quella comunitaria e si applica ogni qual volta il patto di non concorrenza sia suscettibile di restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comunitario o di quello nazionale.

Il patto di non concorrenza, durante e dopo la cessazione di rapporti verticali, è disciplinato espressamente dall'art. 5 del Regolamento 2790/99, di esenzione dall'applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza agli accordi verticali e pratiche concordate.

In sintesi, l'art. 101 TFEU (e sul piano nazionale il corrispondente art 2 L n 287/1990) vieta le intese e pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza, salvo che si tratti di intese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti e promuovano il progresso tecnico o economico, in modo da controbilanciare gli effetti negativi derivanti dai limiti alla concorrenza (art. 101 terzo comma TFEU). Il regolamento n 2790/1999, in applicazione dell'art. 81 paragrafo 3 del trattato CE, ora art. 101 TFEU, prevede le categorie di accordi verticali che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione o a promuovere il progresso e che, in ragione di ciò, tenuto conto dei vantaggi che controbilanciano gli effetti anticoncorrenziali, beneficiano dell'esenzione.

Il patto di non concorrenza contenuto negli accordi verticali e riguardante la previsione dell'obbligo di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto, rientra, tuttavia, espressamente, tra le ipotesi di deroga all'esenzione dall'applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza agli accordi verticali e pratiche concordate, salvo che preveda cumulativamente le condizioni sotto enunciate e che, come si è già anticipato, non corrispondono integralmente con i limiti contrattuali del patto di non concorrenza previsti dal diritto nazionale.

Il patto di non concorrenza in esame, infatti, è valido solo se: -si riferisca a beni e servizi in concorrenza con i beni e servizi contrattuali; - sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale; - sia indispensabile per la protezione del know how trasferito dal fornitore all'acquirente; - la durata dell'obbligo di non concorrenza sia limitata al periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo (art. 5 reg CE 2790/99).

Non è superfluo rilevare che il trasferimento di Know how è un fattore molto importante per la valutazione della liceità e indispensabilità delle restrizioni alla concorrenza perché sono proprio i vantaggi, in termini di incremento dell'efficienza e di investimento dovuti al trasferimento di know-how, a giustificare le restrizioni volte alla sua protezione (cfr Linee direttrici sulle restrizioni verticali, in G.U.C.E. 13 ottobre 2000, C 291/01).



5.2. Il patto di non concorrenza stipulato dalle parti. Il patto di non concorrenza stipulato nel contratto di affiliazione per il periodo successivo alla scadenza del contratto stabilisce che: *“...L’Affiliato non potrà esercitare direttamente o indirettamente attività concorrenti a quelle oggetto del contratto, non potrà affiliarsi, aderire o partecipare, in qualunque modo, compreso in qualità di dipendente, ad una rete in concorrenza con l’affiliante oppure a creare una lui stesso ed in generale a legarsi a qualunque”*.

Con riguardo a tale clausola si osserva quanto segue.

- Innanzitutto, il patto di non concorrenza alla base della richiesta d’ inibitoria dall’esercizio dell’attività lavorativa è un accordo ristrettivo della concorrenza inserito in un accordo verticale tra imprese, che non prevede alcuna limitazione territoriale. Le norme comunitarie, a differenza del disposto dell’art. 2596 c.c., non prevedono l’alternatività, ma la cumulabilità della limitazione territoriale con la specifica individuazione dell’attività, oggetto del patto di non concorrenza.
- Inoltre, il giudizio cautelare ha fatto accertare, in fatto, la non significatività del trasferimento di Know how nel caso di specie, sicché è dubbio che tale clausola fosse indispensabile a proteggere il know how trasferito. La pacifica pregressa esperienza professionale dell’affiliata, che da anni esercitava la medesima attività nel punto vendita già aperto e aveva già acquisito, come riconosciuto documentalmente dalla controparte, *“abilità nell’ambito dell’arte floreale”*, unitamente alla modestissima formazione da parte dell’affiliante, proprio in considerazione della sua pacifica professionalità, costituiscono riconoscimento da parte dello stesso ricorrente del basso livello di know how trasferito (vedi clausola contrattuale 5.3, che si riporta testualmente: *“in deroga a quanto previsto dal contratto in considerazione delle abilità già acquisite dall’affiliato nell’ambito dell’arte floreale le parti concordano di ridurre la formazione iniziale dell’affiliato e ne stabiliscono la durata per il periodo approssimativo di una settimana”*).
- Poiché, al fine dell’applicabilità della clausola di non concorrenza rilevano anche le valutazioni sulle cause di cessazione del rapporto, va evidenziato, inoltre, che la resistente ha fornito prova delle numerose contestazioni, avvenute nel corso del breve rapporto, circa la fornitura di merce di qualità scadente; dall’altro lato, la ricorrente ha dedotto alcuni inadempimenti, in modo non puntuale, ed altri, relativi al mancato pagamento di forniture, per somme del tutto modeste (€ 895,73); circostanze queste che, unitariamente considerate, non fanno ritenere provata in



questa sede cautelare, e in assenza di ulteriori approfondimenti, l'imputabilità della risoluzione alla resistente e, quindi, l'applicabilità della detta clausola, quand'anche essa fosse ritenuta valida.

Alla luce di tali considerazioni in fatto e in diritto, è rigettata la richiesta d'inibitoria della resistente dall'esercizio della sua attività lavorativa.

6. Sulle spese. Il rigetto della richiesta di inibitoria dall'esercizio dell'attività in concorrenza giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, nella persona della dott. Silvia Giani, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da
SRL, nei confronti di DI DEBORAH,
rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- Inibisce a DI DEBORAH di esercitare l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante mediante l'utilizzo del marchio "Fiorito", nonché di utilizzare tale segno in qualunque modo e con qualunque mezzo, ivi compreso a fini pubblicitari e promozionali, nella corrispondenza commerciale e nell'insegna. Fissa in euro 100,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata successivamente a dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

- Rigetta la richiesta di inibire a DI DEBORAH di esercitare l'attività di vendita al dettaglio di fiori e piante.

- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio cautelare.

Si comunichi

Milano, 27 gennaio 2017

Il Giudice

dott.ssa Silvia Giani

