

Rep. 302

n. 4916/2017 r.g.



Tribunale ordinario di Catanzaro
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione Seconda Civile

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Wanda Romanò, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

nel procedimento n. 4916/2017 r.g. per reclamo proposto *ex art. 669 terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 26.09.2017 dal Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese e vertente

tra

G&M S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Via Saverio De Fior, n. 19/b, 88100, Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Pizzari Vincenzo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al reclamo;

-reclamante-

e

Neonatal S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Via Eraclea, 88100, Catanzaro Lido, presso lo studio dell'Avv. Vitale Giovanni, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;

RA

-reclamato-

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, riunito nella camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 26.01.2018 ha emesso la seguente

ordinanza

Con reclamo depositato in data 12.10.2017 la società G&M S.r.l. ha impugnato l'ordinanza del 26.09.2017, comunicata in data 28.09.2017, emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese, nella persona del Giudice dott.ssa Ermanna Grossi, con la quale è stata accolta la domanda di inibitoria di atti di concorrenza sleale proposta in via cautelare *ex art. 700* c.p.c. dalla società Neonatal S.r.l., nei suoi confronti e, per l'effetto, il Tribunale: i) ha inibito

all'odierna reclamante l'utilizzazione del segno distintivo "Neonatal" nella ditta e nell'insegna; ii) ha ordinato la pubblicazione della relativa ordinanza, nella parte dispositiva, per una sola volta, sui quotidiani "Il Quotidiano del Sud" – edizione Catanzaro - Lamezia e Crotona e "La Gazzetta del Sud" – Edizione Catanzaro, Crotona, Lamezia e Vibo Valentia a cura di Neonatal s.r.l. ed a spese di G&M S.r.l.; iii) ha fissato la somma di € 100,00 per ogni violazione o inosservanza constatata dell'ordinanza, con condanna del soccombente alle spese di lite.

Si è costituita la Neonatal s.r.l. che, difendendo la correttezza del provvedimento adottato in suo favore, ha concluso chiedendo al Collegio il rigetto del reclamo.

All'udienza del 24.01.2018 si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale il Collegio riservava la decisione.

Il reclamo proposto dalla G&M S.r.l non è fondato e va, conseguentemente, rigettato per i motivi che si vanno ad esporre.

Come primo motivo di impugnazione, G&M s.r.l. ha dedotto che l'ordinanza impugnata fosse giuridicamente errata, avendo il giudice di prime cure incorrettamente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in quella sede dall'odierno reclamante e fondata sul dato secondo non vi è alcun legame fra la Neonatal By G&M s.r.l., indicata come convenuta nel ricorso introduttivo ex art 700 c.p.c., e la G & M s.r.l., costituitasi nel giudizio cautelare di primo grado ed odierna reclamante, atteso che le due società hanno diverse denominazioni sociali e diverso oggetto sociale come comprovato dalle relative visure camerali prodotte in giudizio.

Il motivo è infondato atteso che, come efficacemente rilevato dal giudice di prime cure, da un lato, il ricorso d'urgenza introduttivo del giudizio cautelare è stato notificato proprio alla G&M s.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante Adele Loprete (cfr. originale del ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato a G&M s.r.l. in atti) ed, in secondo luogo, poichè dal *petitum* e *causa petendi* del ricorso è indubbia la corrispondenza fra il soggetto evocato in giudizio e la G&M s.r.l., con il corollario che l'erronea indicazione nell'epigrafe del ricorso della società convenuta (nella specie Neonatal By G&M s.r.l.) è assolutamente irrilevante ai fini della valida instaurazione del contraddittorio.

In questo senso, si osserva, peraltro, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la legittimazione attiva o passiva (o legittimazione processuale) consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e si ricollega al principio contenuto nell'art. 81 c.p.c., secondo il quale, nel processo, nessuno può far valere un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La regola consente di individuare il soggetto che ha il potere di esercitare l'azione nel giudizio ed il

soggetto nei cui confronti essa può essere esercitata (ed, eventualmente, gli altri soggetti che possono o debbono aggiungersi agli altri due affinché il processo si svolga regolarmente). La legittimazione *ad causam* configura, pertanto, una condizione dell'azione – eccepibile in ogni grado e stato del giudizio e rilevabile d'ufficio dal giudice - e dev'essere accertata in relazione non già alla sua concreta sussistenza, bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio e ciò perché la materia attiene al contraddittorio e mira a prevenire una sentenza *inutiliter data*. Conseguentemente l'indagine del giudice volta a verificarne l'esistenza dev'essere unicamente diretta ad accertare la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella stessa domanda è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è indicato come soggetto passivo del diritto (Cass. civ. Sez. Un., Sent. n. 1912 del 09/02/2012).

Nel merito, la reclamante ha, poi, impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che sotto il profilo del *periculum in mora*.

In particolare, quanto al *fumus*, secondo la prospettazione del reclamante, il presupposto della notorietà del segno distintivo della Neonatal s.r.l., ai fini del riconoscimento dell'atto di concorrenza sleale confusoria, ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n.1, c.c., è stato solo presunto dal giudice, non essendo provato in atti. Il reclamante deduce, altresì, che la distanza fra le attività commerciali delle due società in causa (una sita in Catanzaro Lido e l'altra in Catanzaro) escluderebbe a priori la possibilità che l'utilizzo di una medesima insegna possa ingenerare nei terzi confusione ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n.1, c.c.; confusione che, in concreto, non si sarebbe comunque verificata, contrariamente a quanto assunto dal giudice nell'ordinanza impugnata.

Con riguardo al *periculum in mora* la reclamante ritiene erronea la decisione del giudice di prime cure, in virtù del rilevante lasso temporale (pari a quasi un anno) intercorso fra l'apertura dell'esercizio commerciale della G&M s.r.l. (avvenuta il 9.08.2016) e la proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ciò posto, appare utile al Collegio illustrare brevemente i presupposti dell'istituto della concorrenza sleale fra imprese di cui all'art. 2958 c.c., nella sua specifica espressione, codificata dal legislatore della concorrenza sleale confusoria, prevista al n.1 del primo comma della disposizione citata.

Come noto, presupposto indefettibile dell'illecito della concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo

bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 17144 del 22/07/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 22332 del 22/10/2014).

In tema di concorrenza sleale, il cosiddetto illecito confusorio di cui all'art. 2598, n. 1, postula, poi, che venga accertato, caso per caso, se, con qualunque mezzo, siano stati posti in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e le attività del concorrente e l'esame circa il rischio di confusione tra segni distintivi deve essere condotto in via globale e sintetica, trattandosi di valutazione che si sovrappone concettualmente a quella che compie il consumatore al momento della scelta del prodotto.

Con specifico riferimento ai segni distintivi della ditta e dell'insegna, rilevanti nel caso di specie, atteso l'eccezionale utilizzo di G&M s.r.l. – peraltro, non oggetto di contestazione da parte della reclamante - nella propria ditta e nella propria insegna della parola "Neonatal", utilizzata dalla società odierna reclamata sin dagli anni '70 (cfr. foto riprodottriva dell'insegna del punto vendita della G&M s.r.l., sito in Catanzaro, Piazza Garibaldi n.4, all.9 fasc. ricorrente; cartelloni pubblicitari dislocati nella città, all.6 fasc. ricorrente), il Collegio osserva, altresì, quanto segue.

È noto che le norme di cui al combinato disposto degli artt. 2564 e 2567 c.c. (la seconda disposizione, in tema di denominazione e ragione sociale fa rinvio alla prima) dettano regole speciali per la protezione della ditta - in ragione della sua natura di segno distintivo dell'impresa da utilizzarsi precipuamente nei rapporti tra imprenditori - sono caratterizzate da minor rigore dei requisiti di distintività, anche ai fini della contraffazione, sul presupposto che il professionista che entra in rapporti di affari con l'impresa, soggetto diverso dal consumatore finale, e su cui è parametrata l'idoneità confusoria abbia uno *standard* di attenzione più elevato.

La denominazione o la ditta, peraltro, sono utilizzate (anche eventualmente come marchio di fatto) nella pubblicità e nei rapporti anche con il consumatore finale, in collegamento quindi con i prodotti dell'impresa, con conseguente ricorso a parametri di idoneità confusoria e per l'accertamento della contraffazione più rigorosi, in ragione dell'avanzamento della soglia di protezione di un soggetto legislativamente qualificato come più debole e che, in ogni caso, anche nello statuto di ridotta protezione dei segni distintivi minori, assume rilevanza ai fini dell'accertamento della idoneità confusoria la identità del settore merceologico e del mercato territoriale, con estensione alla fattispecie di ditta e insegna delle interpretazioni giurisprudenziali in tema di marchio (ad es. sulla confusione potenziale, sul mercato di sbocco, sul "cuore" del segno e sulla sua notorietà).

Come rilevato in giurisprudenza, il conflitto tra le ditte è regolato dal principio di priorità dell'uso, avuto riguardo all'oggetto e al luogo di esercizio dell'impresa e l'elemento psicologico dell'illecito ex art. 2564 c.c. si rinviene nella colpa in cui versa il soggetto che è consapevole di utilizzare una denominazione confusoria rispetto a quella altrui (Tribunale Napoli, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 27/03/2009).

Tutto ciò premesso in punto di diritto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provato il rapporto di concorrenza fra le due imprese che operano nel medesimo settore merceologico dei prodotti per l'infanzia, non ostando a ciò il dato territoriale, ovvero la distanza che separa i due esercizi commerciali, atteso che essi sono entrambi siti nel comune di Catanzaro.

È pacifica l'utilizzazione da parte della G&M s.r.l., della parola "Neonatal", come segni distintivi della propria attività (vendita di prodotti per l'infanzia) quali la ditta e l'insegna.

Rilevato che l'unico elemento di distinzione fra le ditte identificatrici delle società in causa è rappresentato dall'aggiunta – sui cartelloni pubblicitari e sugli scontrini della società – della scritta "by G&M", il Collegio osserva che, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, in un segno distintivo composto da una pluralità di elementi denominativi, l'attenzione del pubblico si concentra maggiormente sull'elemento posizionato per primo, piuttosto che sui successivi, essendo il primo ad essere pronunciato dal consumatore e tanto più ciò vale nel caso di specie ove tale aggiunta non risulta sufficiente a superare l'identità visiva e fonetica della ditta e dell'insegna del reclamante che riproduce pedissequamente ed integralmente il "cuore" del segno distintivo del ricorrente.

Alla luce di questa considerazione, pertanto, non riveste alcun valore quanto rappresentato da parte reclamante circa la presenza all'interno degli scontrini fiscali e delle buste utilizzate dalle due società di numeri di telefono differenti.

Il Collegio ritiene, invero, che il giudice di prime cure abbia giustamente ritenuto – anche in astratto - confondibili i due segni, tanto più se si tiene conto che i segni distintivi utilizzati da G&M s.r.l. nell'insegna e nei cartelloni pubblicitari, nonché sulla pagina facebook sono pienamente sovrapponibili a quelli utilizzati dalla ricorrente.

Invero, sotto il profilo concettuale, specie nel contesto di prodotti dedicati all'infanzia in generale, la parola "Neonatal", sebbene sia priva di significato in lingua italiana, è molto simile e richiama la parola italiana "neonatale", da cui si differenzia per la sola vocale finale, sicché appare la concreta possibilità che il pubblico associ il significato connesso al predetto vocabolo italiano alla componente verbale "Neonatal" presente sia nell'insegna, sia nella ditta della reclamata, con conseguente alto rischio di confondibilità tra gli stessi.

zk

Ad ogni modo, occorre evidenziare che, nella fattispecie in questione, il giudizio di astratta confondibilità ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n.1, c.c. fra le imprese in causa è certamente superato dalla prova *ex post* che la condotta di G&M s.r.l. ha cagionato una effettiva confusione nei fornitori e nei clienti.

Invero, per quanto concerne il rapporto con le altre imprese ed i fornitori, nel caso di specie, è documentato in atti che l'ingresso nel mercato dei prodotti dell'infanzia – avvenuto nel 2016 - della G&M s.r.l. ha, in concreto, creato confusione fra i fornitori (cfr. a titolo esemplificativo, le richieste di pagamento fatte dalla società Pubblicità Saipe, per errore alla Neonatal s.r.l. e non alla G&M. s.r.l., all.8 fasc ricorrente; nonché la circostanza che, per errore, furono recapitati alla Neonatal s.r.l. dei pacchi in realtà indirizzati alla reclamante, all.10 fasc. ricorrente).

Allo stesso modo, come giustamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, è provato che l'adozione della parola "Neonatal" nella ditta e nell'insegna della G&M s.r.l., ha effettivamente sviato una parte della clientela della Neonatal s.r.l., che ha effettuato acquisti presso il negozio della reclamante, credendo erroneamente che quella fosse una succursale del negozio sito in Catanzaro Lido, Neonatal s.r.l. (cfr. all.17 fasc ricorrente e dichiarazioni dell'informatore sentito nella fase cautelare d'urgenza, sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare).

Sussiste, infine, il requisito del *periculum in mora* in relazione alle misure richieste per l'illecito concorrenziale posto in essere da G&M s.r.l., atteso il concreto pericolo di sviamento della clientela, nonché di compromissione dell'immagine commerciale della ricorrente; tutti elementi non ristorabili in termini puramente economici e monetari, e comunque di difficile quantificazione, come rilevato da giurisprudenza costante (Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza del 20 aprile 2017).

Invero, come rilevato in giurisprudenza, il titolare della ditta che per primo ha iscritto la stessa nel registro imprese ha diritto di opporsi all'uso da parte di un'impresa concorrente di un segno distintivo uguale o simile e laddove vi sia confondibilità potenziale presso il pubblico in ragione della sovrapposizione dell'oggetto e del luogo di svolgimento dell'attività, e di richiedere che l'impresa concorrente integri o modifichi la ditta con indicazioni atte a differenziarla dalla propria. La coesistenza protratta nel tempo con altro segno distintivo simile e confondibile può determinare, infatti, un annacquamento del potere distintivo del segno simile e confondibile ed un inevitabile sviamento della clientela, tali da ritenere sussistente il *periculum* e giustificare l'accoglimento del ricorso cautelare (Tribunale Roma, Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 11/07/2008).

Pertanto, il riscontrato fuorviamento del pubblico della clientela, nonché dei fornitori, concretizza l'imminenza del pregiudizio, essendo superflua, ai fini della valutazione del *periculum in mora*, l'ecceputa sussistenza di un lasso temporale dall'apertura di G&M s.r.l. della propria attività

(avvenuta il 9.08.2016) e la data della richiesta misura cautelare, posto che, in ogni caso, già nel febbraio del 2017 la Neonatal s.r.l. aveva contestato alla G&M s.r.l. l'utilizzo dei segni distintivi per cui è causa.

Alla luce delle ragioni su esposte il reclamo deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

In considerazione dell'esito del presente giudizio, i reclamanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-*quater*, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

p.q.m.

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, Sezione Seconda Civile, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

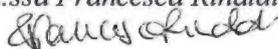
- rigetta il reclamo svolto da G&M s.r.l. nei confronti di Neonatal s.r.l. e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna G&M s.r.l. a rifondere in favore di Neonatal s.r.l. le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge;

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24.01.2018

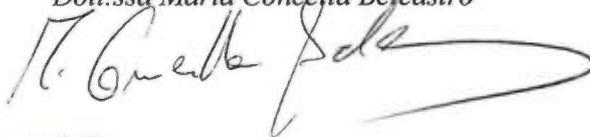
Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Rinaldi



Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro



Deposito in Tribunale
02-02-18
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
M. Giudice Carnevale

