

N. R.G. 13938/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

Quinta sezione civile CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Tuttobene	Presidente
dott. Patrizia Cazzato	Giudice Relatore
dott. Antonella Dragotto	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13938/2016** promossa da:

DML SPA (C.F. 02106250398), con il patrocinio dell'avv. CERISOLI EMILIANO e dell'avv. BONTEMPI PAOLO (BNTPLA63C31D458E); elettivamente domiciliato in SALITA SALVATORE VIALE, 5 GENOVA presso il difensore avv. CERISOLI EMILIANO

ATTORE/I

contro

EUROCOM DLE SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BONETTA ANGELO
FREE SHOP PESARO SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BONETTA ANGELO
FREE SHOP SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO e dell'avv. SAPONARO MICHELE (SPNMHL83B10I628Z) VIA BAROZZI 2 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. BONETTA ANGELO
CECCHINI SHOP SRL (C.F. 02138280413), con il patrocinio dell'avv. PRATELLI MICHELE e dell'avv. FERRARA LAMBERTO (FRRLBR64L13D969S) GALLERIA MAZZINI 7/6 GENOVA; elettivamente domiciliato in CORSO XI SETTEMBRE 92 PESARO presso il difensore avv. PRATELLI MICHELE

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI**Conclusioni per DML SPA:**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, a) accertare l'attività di concorrenza sleale descritta in atto di citazione, posta in essere da tutte le società convenute, in concorso tra loro, ai danni



della DML s.p.a. e conseguentemente inibire a ciascuna delle società convenute l'utilizzo dei siti www.freeshop.it, www.freeshop.sm, www.elettrosintesi.com, www.cecchinishop.com e www.cecchinishop.it e di qualsiasi altro sito idoneo a generare confusione, presso il pubblico dei consumatori e dei potenziali clienti, con il marchio TRONY o con la relativa organizzazione commerciale; b) fissare una penalità di € 50.000,00, coerentemente con quanto previsto anche all'art. 4 del patto parasociale tra i soci GRE, per ogni violazione dell'inibitoria contenuta nell'emananda sentenza, constatata successivamente alla sua pubblicazione, con provvedimento esecutivo ai sensi degli artt. 2599 c.c. e 614-bis c.p.c.; c) condannare FREE SHOP PESARO s.r.l., FREE SHOP s.p.a., società di diritto sanmarinese, CECCHINI SHOP S.r.l. ed EUROCOM DLE s.p.a., in solido tra loro, a risarcire a DML s.p.a. tutti i danni, diretti o indiretti, effettivi o meramente potenziali, patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto delle condotte di cui è causa ed in particolare il danno da lucro cessante, il danno emergente ed il danno all'immagine, da liquidarsi in quella misura che risulterà provata in corso di causa ovvero in via equitativa, anche tenendo conto della penale di cui al precedente capo b), se del caso, previa condanna generica ex art. 278 c.p.c., stante la necessità di accertare nel corso del tempo i danni di cui è causa; d) in alternativa, condannare FREE SHOP PESARO s.r.l., FREE SHOP s.p.a., società di diritto sanmarinese, CECCHINI SHOP S.r.l. ed EUROCOM DLE s.p.a., in solido tra loro, a corrispondere a DML s.p.a. la retroversione degli utili ottenuti da ciascuna delle società convenute per effetto delle illecite attività di concorrenza sleale di cui è causa, da liquidare in quella misura che risulterà in corso di causa ovvero secondo equità e comunque tenendo conto delle royalties che le società convenute avrebbero dovuto pagare per sfruttare il marchio TRONY per le vendite on line, da quantificare in una percentuale (dal 5 al 10%) dei rispettivi fatturati derivanti da dette vendite; e) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2600, comma 2 c.c. e dell'art. 126 c.d.p., integralmente o nella parte dispositiva, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale a spese delle società convenute in solido tra loro. Con vittoria di spese e compensi legali.

In via istruttoria, si chiede che il Giudice voglia emettere a carico di ciascuna delle società convenute ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a) della documentazione contrattuale relativa alle forniture di prodotti elettronici effettuate dalla EUROCOM DLE s.p.a. alla FREE SHOP PESARO s.r.l., alla FREE SHOP s.p.a. di San Marino ed alla CECCHINI SHOP s.r.l., nonché di quella afferente i rapporti commerciali tra le medesime società ed in particolare delle fatture di vendita da EUROCOM DLE s.p.a. a FREE SHOP PESARO s.r.l., FREE SHOP s.p.a. di San Marino e CECCHINI SHOP s.r.l.; b) della documentazione contabile (registro fatture di vendita, copia fatture, bilanci ecc.) relativa alle vendite on line effettuate da ciascuna delle società convenute tramite i siti www.freeshop.it, www.freeshop.sm, www.elettrosintesi.com, www.cecchinishop.com e www.cecchinishop.it al fine di comprendere, conciliando queste vendite con gli acquisti di cui al punto che precede, l'ammontare complessivo dei ricavi ottenuti mediante le vendite on line di prodotti acquistati tramite il circuito GRE, c) delle fatture di vendita al pubblico da parte di FREE SHOP PESARO s.r.l., FREE SHOP s.p.a. di San Marino e CECCHINI SHOP s.r.l. dei prodotti oggetto delle promozioni promosse da GRE nel periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo alla pubblicazione dei volantini da parte dei soci GRE ed in particolare delle fatture di vendita al pubblico dei prodotti indicati in atto di citazione e nella memoria ex art. 186, comma 1, n. 1) c.p.c. di DML s.p.a. al fine di comprendere la sproporzione tra le vendite effettuate da DML e quelle effettuate, direttamente o indirettamente, da EUROCOM e dalle sue collegate tramite scorretto ribasso dei prezzi; si chiede ancora che il Giudice voglia emettere a carico della società CARTA SI s.p.a. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei dati identificativi di FREE SHOP PARIS beneficiaria del pagamento di € 14,80 in data 5.8.2016 da parte di Pasi Patrizia, tenuto conto dell'omessa risposta alle numerose richieste, inviate tramite pec, di identificazione inviate dal sottoscritto difensore (doc. n. 41); si chiede, da ultimo, che il Giudice voglia emettere a carico di GRE s.p.a. ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle variazioni registrate nelle partecipazioni azionarie in capo ad EUROCOM DLE s.p.a. dal 2014 all'attualità. Solo ove occorrendo, e ove contestato da controparte, si chiede l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. a) presso MONTE PASCHI



FIDUCIARIA S.P.A. e presso GRE s.p.a. del mandato fiduciario prodotto come doc. n. 51; 7) presso GRE s.p.a. della delibera del CdA avente ad oggetto l'inserimento, in ogni contratto stipulato tra il medesimo GRE ed il singolo socio, di una clausola (art. 11) che chiarisce il divieto per i soci di commercializzare i propri prodotti tramite canali diversi dai punti vendita fisici o dall'e-commerce a marchio TRONY e con espressa esclusione della possibilità di vendita tramite terzi (cioè soggetti diversi dai soci).

Si chiede ancora ammettersi c.t.u. contabile finalizzata a: a) accertare, per ciascun prodotto oggetto delle promozioni promosse da GRE con i volantini diffusi tra il pubblico da DML s.p.a. agli atti ed in particolare per i prodotti indicati in atto di citazione e nella memoria ex art. 186, comma 1, n. 1) c.p.c. di DML s.p.a., l'esistenza di vendite da parte di EUROCOM a prezzi inferiori a quelli pubblicizzati sui predetti volantini, direttamente al pubblico o alle altre società convenute, ricostruendo, per ciascuno dei predetti prodotti in promozione, i ricavi complessivi, i prezzi di acquisto ed i prezzi di rivendita praticati dalla stessa EUROCOM; b) ricostruire i ricavi ottenuti da ciascuna delle società convenute dalle vendite on line sviluppate negli esercizi 2014, 2015 e 2016, specificando i ricavi realizzati con la vendita di prodotti acquistati presso fornitori convenzionati con GRE e distinguendo quelli realizzati con la vendita di prodotti diversi da quelli indicati al punto che precede, lanciati in promozione da GRE s.p.a. e da DML s.p.a. nel medesimo periodo, specificando i prezzi di acquisto e quelli praticati per la vendita di ciascuno di essi e raffrontando tali prezzi con quelli di acquisto e di vendita promozionale praticati da DML s.p.a.; c) determinare in che misura la parte del fatturato accertato al punto che precede prodotto mediante la vendita di prodotti acquistati da GRE si sia tradotto in un incremento della partecipazione azionaria in GRE s.p.a. di EUROCOM DLE s.p.a., in esecuzione dell'art. 15 dei patti parasociali (doc. n. 5 di parte attrice) ed in una corrispondente o proporzionale riduzione percentuale della partecipazione azionaria di DML s.p.a. al capitale sociale di GRE s.p.a.; d) determinare una equa royalty che ciascuna delle società convenute avrebbe dovuto o dovrebbe pagare per sfruttare il marchio TRONY per le vendite on line. Da ultimo, si insiste, ove occorrendo, sulla ammissione dei seguenti capitoli non ammessi nel corso dell'istruttoria svolta, da fare oggetto di prova per testi 6. Vero ebbe a denunciare la necessità di intervenire e prendere urgenti provvedimenti in merito alla verificata presenza di un prodotto "esclusivo" del GRE sul sito www.freeshop.it, riconducibile alla EUROCOM, offerto ad un prezzo inferiore rispetto a quello fissato a livello centrale dal GRE (si rammostra al teste il doc. n. 44). 7. Vero che analoghe denunce erano già state fatte in precedenza per altri prodotti (specifichi il teste quali). Si indicano quali testimoni: - Pasi Patrizia presso D.M.L. s.p.a. con sede a Faenza. - Serena Piraccini presso la DML s.p.a. con sede in Faenza.

Conclusioni delle convenute Eurocom, Free shop pesaro e Free shop San Marino:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, e deduzione di merito e istruttoria: nel merito: in via principale, respingere integralmente le domande formulate da DML S.p.A. e la domanda di manleva formulata in via subordinata da Cecchini Shop S.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi illustrati in narrativa; ai sensi dell'art. 96, c.p.c.: condannare DML S.p.A. secondo giustizia per aver agito quanto meno con colpa grave, sottacendo circostanze decisive che non ignorava, affermando come vere altre circostanze smentite per tabulas e sostenendo tesi e argomentazioni in contrasto con la linea difensiva adottata in un precedente giudizio; in via istruttoria, rigettate le istanze avversarie, ammettere le istanze istruttorie come formulate nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c.; in ogni caso, condannare DML S.p.A. a rifondere le convenute di tutte le spese di lite, oltre accessori di legge.

Conclusioni per Cecchini Shop Srl

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto oltre che improvatte per le causali di cui in narrativa. Condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni procurati all'odierna convenuta per avere



agito l'attrice medesima nella consapevolezza del proprio torto, ben sapendo DML spa della totale estraneità di Cecchini Shop srl da ogni rapporto con GRE. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare tenuta Eurocom DLE spa a mantenere indenne la deducente da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole di natura economica. In ogni caso, vinte le spese ed i compensi di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione DML SPA esponeva: di essere socia della G.R.E., Grossisti Riuniti Elettrodomestici spa.; la GRE era titolare in via esclusiva del marchio registrato Trony; in forza della licenza d'uso conseguita, G.R.E. concede ai propri soci il marchio Trony in sub licenza; la sub licenza è senza esclusiva a carico di GRE, ma prevede un'esclusiva a carico del socio GRE, sub licenziatario, nel senso che ogni sub licenziatario è obbligato a contraddistinguere il punto vendita indicato nel contratto di sub licenza solo con l'insegna Trony, essendo fatto divieto di utilizzare qualsiasi altro segno distintivo concorrente; ogni sub licenziatario si impegna inoltre a favorire le attività promozionali nazionali definite dalla concedente GRE e ad aderire alle azioni promozionali e ad astenersi da qualsiasi attività o iniziativa che possa comunque arrecare pregiudizio; inoltre vi è l'obbligo per ciascun socio, come da patti parasociali (doc.5), di mantenere il massimo della riservatezza circa le informazioni conosciute, con la previsione di una penale di euro 50.000 per ogni violazione, nonché l'obbligo di contribuire al miglioramento dell'immagine del GRE; la GRE opera quale centrale unica di selezione e programmazione degli acquisti dei prodotti elettronici, nel senso che tratta le migliori condizioni commerciali con i vari produttori ed organizza le campagne promozionali a carattere nazionale; gli acquisti dei prodotti ai prezzi vantaggiosi contrattati dal GRE con i vari produttori sono poi effettuati direttamente dai soci secondo il fabbisogno di ciascun punto vendita; ogni socio conosce quindi perfettamente in anticipo le condizioni economiche degli acquisti dei prodotti destinati ai soci G.R.E., le future promozioni da lanciare in collaborazione ed il contenuto dei volantini e tutti questi dati costituiscono informazioni riservate; ogni socio assume un peso all'interno dell'organizzazione sulla base del fatturato che riesce ad avere con l'acquisto dei prodotti elettronici; tra i vari soci GRE vi è la EUROCOM DLE spa, la quale, oltre ad essere socia GRE, opera con autonomi segni distintivi, mediante propri punti vendita gestiti da società collegate, tra le quali ci sono la FREE shop Pesaro SRL, con sub licenza d'uso del marchio Trony, la Free shop spa, società di diritto sammarinese, priva di licenza d'uso del marchio Trony e che gestisce nella Repubblica di San Marino un punto vendita con tutte le caratteristiche proprie dei punti vendita a marchio Trony e la Cecchini shop srl, società affiliata ad Eurocom che utilizza il marchio Trony grazie alla sub licenza di



Eurocom. Tutte le società convenute, collegate tra loro da rapporti di comune controllo familiare o da un rapporto di collaborazione commerciale, avevano posto in essere:

- 1) attività di concorrenza sleale in violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., commercializzando prodotti a prezzi sotto costo o comunque ribassati rispetto a quelli Trony, conosciuti attraverso l'utilizzo di informazioni riservate carpite da EUROCOM, grazie alla sua partecipazione al GRE e con utilizzo anticipato delle informazioni riferite alle future campagne promozionali;
- 2) attività di concorrenza sleale in violazione dell'articolo 2598, numero 1, 2 e 3 c.c. per aver dato luogo ad un organizzazione di vendita online di prodotti in concorrenza coi prodotti a marchio Trony, appropriandosi dei pregi della rete commerciale a marchio Trony, della notorietà di tale segno distintivo, senza aver mai ricevuto alcuna licenza d'uso, e creando anche confusione presso il pubblico dei consumatori circa il paese di provenienza dei prodotti commercializzati giocando sull'equivoco dato dal riferimento nei rispettivi siti commerciali a società sub licenziatarie del marchio Trony, in modo tale da indurre il pubblico dei consumatori a ritenere che i prodotti provenissero dall'omonima organizzazione e da un paese a tassazione agevolata (San Marino);
- 3) attività di concorrenza sleale in violazione dell'articolo 2598, numero 1 della l. 287/1990 e violazione dell'articolo 2569 c.c. e degli articoli 20, 21, 22,23, 30 del dlvo 30/2005 per avere le società convenute, approfittando della posizione dominante sul mercato dell'elettronica di cui beneficia EUROCOM agganciato ai propri rispettivi siti il marchio Trony, sfruttando la notorietà del segno, con conseguente attività confusoria e violazione del marchio; in particolar modo Free shop San Marino era priva di alcuna licenza Trony, non era socia GRE.

Citava quindi Free shop Pesaro, Free shop spa, Cecchini shop ed EUROCOM al fine di far accertare l'attività di concorrenza sleale descritta nell'atto di citazione e conseguentemente inibire a ciascuna delle società convenute l'utilizzo dei rispettivi siti, fissare una penalità di euro 50.000 per ogni violazione dell'inibitoria contenuta nell'emananda sentenza, condannare le società a risarcire anche in via equitativa a DML tutti i danni e, in alternativa, condannare le medesime società a corrispondere all'attrice la retroversione degli utili ottenuti e ordinare infine la pubblicazione dell'emananda sentenza

Le concrete censure, con indicazione degli specifici comportamenti di concorrenza sleale, svolte da DML nei confronti di Free shop Pesaro, Free shop San Marino e Cecchini sono le seguenti:



1) Free shop Pesaro e Free shop San Marino utilizzerebbero la piattaforma online www.freeshop.it, generando confusione circa il fatto che essa sia commercialmente riferibile all'una, ovvero all'altra società;

2) Eurocom sfrutterebbe le informazioni riservate sui prezzi di acquisto e sui prezzi promozionali, anticipando la vendita dei prodotti a migliori condizioni di mercato, compromettendo così irrimediabilmente la complessiva operazione promozionale, come emergente dai seguenti concreti casi: 1. nel luglio del 2016 Gre concordava coi soci una campagna promozionale destinata a uscire nel settembre 2016, tra i prodotti vi era una stampante marca Canon del valore di mercato di € 79,90 da vendere a costo zero in abbinamento a notebook o desktop di marca Acer o Asus, ma a fine luglio usciva un volantino a marchio free shop in cui si metteva in vendita quel medesimo modello della stampante Canon al prezzo di 49,99, di molto inferiore, neutralizzando così l'iniziativa promozionale del gruppo Gre in uscita a settembre 2016; 2. L'11 luglio del 2016 si dava comunicazione ai soci della prossima promozione inerente la lavatrice marca AEG per il prezzo di euro 399,00, offerta questa da inserire nel volantino Trony di settembre 2016, invece ad agosto usciva un volantino comune a freeshop e cecchini shop, precisamente il 12 agosto 2016, all'interno del quale risultava pubblicizzata la lavatrice al prezzo promozionale di euro 399,00. In questo modo l'anticipata iniziativa promozionale aveva compromesso quella programmata da GRE per il mese di settembre 2000, inoltre, il 16 agosto la stessa lavatrice veniva pubblicizzata sul sito vendita online www.freeshop.it al prezzo di euro 319,40, prezzo inferiore a quello programmato dal GRE, e da Cecchini al prezzo di € 358,68; 3. Asciugatrice Elettrolux da vendere in via promozionale a settembre 2016 per il prezzo di € 549,00 e a metà agosto proposta sul sito Cecchini a € 544,90 4. Asciugatrice Bosch proposta da GRE per il prezzo di € 499,99 e proposta anche da Cecchini in anticipo a € 453,84);

3) Eurocom mediante l'utilizzo del marchio Elettrosintesi violerebbe l'esclusiva imposta dal contratto di sub licenza.

Si costituivano le convenute, Eurocom, Free shop Pesaro e Free shop San Marino ed esponevano: le vendite avvenute mediante il sito www.freeshop.it sono conformi agli accordi con GRE, non corrispondendo al vero che il sito Trony sia l'unico sito attraverso il quale possono avvenire le vendite online di prodotti a marchio Trony, ciò anche perché non esistono prodotti a marchio Trony; inoltre l'attività di vendita tramite il canale e-commerce cd freeshop, è ampiamente conosciuto dal GRE e tollerato (anche perché tali vendite si traducono in un maggior fatturato aggregato per l'intera GRE, fatturato in base al quale i fornitori riconoscono alla GRE premi e facilitazioni di acquisto delle quali beneficiano tutti i soci); nel sito www.freeshop.it non c'è in realtà alcun riferimento al marchio Trony; per quanto riguarda le politiche di prezzo praticabile i prezzi di vendita al pubblico



indicati da Gre erano solo consigliati e non imposti, anche perché altrimenti vi sarebbe stata la violazione della normativa antitrust; non è vero che le convenute abbiano promosso vendite sotto costo in senso tecnico, inoltre si tratta di soli 4 prodotti e le informazioni non sono state carpite in modo fraudolento, ma mediante le informazioni circolarizzate dal GRE; in particolare, la stampante Canon modello mg 4250 in realtà è stata venduta da sola al prezzo di euro 49,99, comunque prezzo superiore a quello promozionale, e inoltre, la campagna promozionale promuoveva l'abbinata tra stampante e notebook ed ancora sono stati venduti solo 13 pezzi di questa stampante da parte di Eurocom; per quanto riguarda le due lavatrici AEG, la circolare GRE dell'11 luglio non poneva alcun termine iniziale per la campagna promozionale.

Cecchini, costituendosi, esponeva di essere estraneo agli accordi GRE, perché aveva avuto la concessione della vendita dei prodotti Trony dalla Eurocom, del quale era affiliato. Non c'era stata nessuna concorrenza sleale, anche perché il sito e-commerce era ormai dismesso dal 2016.

Venivano escussi i testi e, precisate le conclusioni, la causa veniva tenuta a sentenza.

Sulla legittimazione attiva di DML

DML è pacificamente socia del GRE e quindi può certamente fare valere in tale sua qualità, a maggior ragione nel momento in cui allega di avere subito un danno dalla condotta concorrenziale, i propri diritti nei confronti delle convenute.

Secondo la prospettazione attorea - che come vedremo in seguito viene in parte riconosciuta in questa sede - le convenute avrebbero posto in essere un'attività confusoria e concorrenziale, compromettendo la promozione di prodotti il cui prezzo era stato concordato tra tutti i soci del GRE e agganciato a campagne di vendita temporalmente già programmate. Ne sarebbe derivata una contrazione delle prospettive di vendita per DML e quindi un conseguente danno.

DML appare invece priva di legittimazione per quanto riguarda l'allegata attività concorrenziale di Eurocom nell'utilizzo dell'insegna Elettrosintesi. Ed infatti, in tal caso solo la GRE, parte del contratto di sub licenza con Eurocom, avrebbe potuto far valere la violazione del richiamato diritto di esclusiva, fermo restando che poi nel merito tale censura è apparsa fin da subito infondata: il contratto di sub licenza impone l'utilizzo dell'insegna Trony in esclusiva solo per quanto riguarda il singolo negozio (ossia non possono essere affiancate altre insegne ed il punto vendita deve attenersi alle indicazioni del contratto di sub licenza in termini di prodotti, di arredamento e layout dei locali del punto vendita, di eventuali *software* gestionale, di pubblicità etc), senza però impedire l'utilizzo di altre insegne in altri punti vendita, purchè non in commistione con Trony.

Sulle attività di concorrenza sleale



Parte attrice ha censurato le condotte delle convenute da un duplice punto di vista: per il fatto che sarebbero stati utilizzati siti diversi da quello specifico www.trony.it (ossia www.freeshop.it, www.freeshop.sm, www.cecchinishop.com) in tal modo ingenerando confusione; così come il sito di free shop in San Marino indirizzerebbe direttamente l'utente nel sito di free shop Pesaro, solo quest'ultimo detentore della licenza Trony, facendo quindi presumere all'utente di potere fruire delle facilitazioni economiche date dal regime fiscale di San Marino per l'acquisto dei prodotti circuito Trony.

Tali censure appaiono infondate.

Nessuno dei contratti stipulati dalle parti in causa impone l'utilizzo del sito trony per la vendita dei prodotti acquistati mediante l'intervento della GRE, non potendo quindi imporsi ai diversi soci (o comunque affiliati a soci GRE) ciò che non deriva da un vincolo contrattuale. E che nel 2016 non vi fosse alcuna pattuizione contrattuale in tal senso è provata dal fatto che solo dal 1.2.2019 (v. produzioni attoree, peraltro tardive, allegate al foglio di precisazione delle conclusioni), i soci della GRE hanno stabilito che uno solo deve essere il canale telematico digitale di promozione ed acquisto (per l'appunto www.trony.it).

Parte attrice, dal canto suo, si è limitata a lamentare l'utilizzo di siti diversi da quelli di trony indicando che la sub licenza sarebbe valsa solo per le vendite fisiche e non per quelle on line, per le quali era vincolato l'uso del canale online di trony (pag. 16 atto di citazione): affermazione che non trova però alcun aggancio contrattuale, ma risulta meramente labiale, senza peraltro prospettare neppure larvamente sotto quali profili tale condotta sarebbe causa di danno.

Deve essere esclusa quindi la concorrenza sleale per confusione di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c., non essendo stato contrattualizzato tra le parti l'utilizzo del solo sito trony per le vendite online, essendo inoltre ogni punto vendita ed ogni sito ben individuato e non potendo neppure in tesi difensiva comprendersi in quale modo l'eventuale "agganciamento" al sito di Free shop Pesaro dal sito di Free shop San Marino creerebbe una concorrenza sleale per confusione, con la lesione dei diritti di DML. Si tenga conto che per quanto riguarda tutti i soggetti convenuti, a parte Free Shop San Marino, è documentato che siano titolari delle sub-licenze per l'utilizzo dell'insegna Trony: per Eurocom è dato pacifico e comunque vi è il contratto di sub licenza Eurocom/GRE (v. doc. 5 parte convenuta Eurocom), vi è contratto di sub licenza anche con Freeshop Pesaro (v. doc. 7 Eurocom), nonché il contratto di partnership commerciale con Eurocom che conferisce la possibilità di utilizzare l'insegna Trony. Per quanto riguarda free shop San Marino non risulta da nessun documento – e la circostanza è specificamente contestata – che sul sito, o nel punto vendita di San Marino, si facesse riferimento all'insegna Trony. Non vi è alcuna illecita confusione, essendo autorizzata e regolamentata dalle parti.



Sussiste invece la concorrenza sleale prevista dal n. 3 dell'art. 2598 c.c. ossia l'utilizzo di informazioni riservate e il mancato allineamento sulle modalità concordate in GRE circa le tempistiche di determinate offerte promozionali. Si fa in questo caso riferimento ai quattro episodi indicati dall'attrice nel proprio atto di citazione, ossia relativamente alla stampante, alla lavatrice e ai due modelli di asciugatrice. Secondo la prassi in uso presso la GRE (e in applicazione del contratto di sub licenza d'uso non in esclusiva marchio trony, v. doc. 4 art. 2h: *“la licenziataria si impegna per le attività promozionali nazionali definite dalla concedente a proporre, nella vendita, i prezzi definiti dalla concedente per la vendita al pubblico di volta in volta comunicati e relativi a ciascuna attività promozionale”*) a livello centrale venivano stabilite le offerte dedicate, offerte che dovevano fare parte di un'unica campagna promozionale, nel caso di specie quella di settembre. Costituiscono prova delle appena esposte circostanze il doc. 24 di parte attrice relativo alla stampante Canon, il cui prezzo consigliato era di € 79,90 in abbinata con notebook e desktop Acer e Asus, nonché i doc. 42 (in cui viene programmato il numero di pezzi da ritirare e le tempistiche, tutte successive a settembre) e 42 bis (volantino di settembre marchio Trony).

Tale condotta, indipendentemente dal canale promozionale e commerciale sul quale è stata realizzata (ossia se nei punti vendita o sui siti internet o su quelli e-commerce) è da considerarsi quale concorrenza sleale. Si consideri la funzione del GRE, come sopra già descritta e gli obblighi derivanti dai patti parasociali, nonché il contratto di sub licenza: il fatto di concordare la GRE con i fornitori prezzi concorrenziali per l'acquisto di rilevanti quantitativi, comunicando ai propri soci le condizioni, concordando le campagne promozionali e quindi il lancio dei prodotti, richiede necessariamente che tutti i soci del GRE si allineino sulle linee unitarie di promozione e vendita, per evitare di svilire la funzione del GRE, rendendo l'insegna Trony svuotata di contenuto. Non c'è dubbio che le offerte relative ai quattro prodotti indicati in atto di citazione, per come emergente dalle prove documentali citate nonché dalle stesse dichiarazioni delle convenute (v. pagg. 18 e 19 comparsa costituzione DML), siano state decise a livello centrale dal GRE a luglio 2016 e che le promozioni delle convenute siano immediatamente successive (ad agosto) e precedenti al lancio promozionale unitario (i volantini trony prodotti sono infatti tutti di settembre). È l'evidente tempistica a confermare la tesi attorea. Il vantaggio deriva dall'uniformarsi tutti i soci GRE alle campagne promozionali lanciate ed organizzate in maniera unitaria, attribuendo così ai punti vendita a insegna TRONY una forza commerciale unica su tutto il territorio nazionale, riconosciuta come tale dal consumatore, per il quale non fa differenza acquistare un prodotto in promozione presso un punto vendita o presso un altro, anche se in città diverse, ma che associa (e deve associare secondo l'intento GRE) quell'acquisto ad un unico canale



commerciale: Trony. È evidente che avere da parte dei soci GRE tempistiche diverse, anche di poche settimane e anche di pochi euro, rende più fragile l'intento comune, depotenziandolo enormemente.

Non possono essere invece considerati gli ulteriori tre episodi allegati per la prima volta dall'attrice perché, come ammesso dalla stessa, in parte successivi all'instaurazione della causa (il Braun IS 3042 Steam e il Samsung powerstick VS6000 sono stati commercializzati, come affermato dalla stessa attrice e come emerge dai flyer promozionali depositati, doc. 45 e 47, nel 2017; il volantino promozionale della lavatrice samsung è del 2.4.2017) e quindi esulanti dal presente giudizio e comunque sono sprovveduti di prova, non essendo emerso che fossero parte di un'unica campagna promozionale GRE, prestabilita nelle tempistiche e nei prezzi unici.

Una volta raggiunta la prova della condotta di concorrenza sleale, non è necessaria la prova della colpa, in aderenza a quanto disposto dall'art. 2600 c. 3 c.c. e dal relativo accertamento deve conseguire l'inibitoria. È quindi irrilevante, a tal fine, la difesa di Cecchini shop srl nella parte in cui fa leva sulla sua mancata consapevolezza delle campagne promozionali decise dal GRE per escludere la sua responsabilità. Ciò però avrà rilevanza, come vedremo in seguito, per quanto riguarda le spese del giudizio, comprese anche quelle di pubblicazione della presente sentenza.

Essendo stati quindi accertati tali episodi di concorrenza sleale, devono essere inibite tutte le eventuali condotte che possano ripeterne le modalità, e ciò per quanto riguarda i soli siti internet, essendo la richiesta attorea limitata ad essi e ciò al fine di impedire nuove iniziative illecite, indipendentemente dalla loro attualità. Le convenute dovranno quindi osservare le forme di promozione concordate all'interno della GRE, sia per quanto riguarda le tempistiche, sia per quanto riguarda l'allineamento dei prezzi.

Tuttavia non può essere concessa la penale richiesta dall'attrice ai sensi degli artt.2599 c.c. e 614 c.p.c.. Invero, le condotte vietate sono state forzatamente identificate in maniera astratta, con riferimento alle future campagne promozionali di GRE e dalla riproposizione, da parte delle convenute, di elementi in qualche modo riconducibile a detta campagna. La fattispecie da sanzionare non si presta quindi ad essere diagnosticata con una rilevazione veramente automatica, come sarebbe necessario per applicare la penale, ma presuppone un ulteriore accertamento in fatto, per riconoscere il valore "anticipatorio" delle condizioni praticate dalle convenute rispetto alla promozione pianificata, e d'altra parte non si presta, sempre per il suo carattere astratto, ad una liquidazione forfettaria del danno conseguente.

Sulla domanda di risarcimento del danno

Deve poi essere rigettata la domanda di risarcimento del danno.



L'attrice ha inizialmente allegato il solo danno patrimoniale facendo riferimento alle royalties che le convenute avrebbero dovuto pagare per l'utilizzo del marchio *online*, quindi al costo degli investimenti pubblicitari per il lancio dei prodotti poi non venduti a causa della concorrenza sleale e in alternativa la retroversione degli utili. Quindi in II memoria istruttoria DML ha fatto riferimento al fatto che tramite la concorrenza sleale il fatturato di Eurocom sarebbe cresciuto illegittimamente aumentando la sua partecipazione in GRE, a discapito di DML, con una riduzione per quest'ultima del numero di azioni. Ed ancora, in comparsa conclusionale il danno è stato individuato nell'evasione delle imposte che si sarebbe avuta utilizzando la società di San Marino e la sede francese (Free shop Paris) per i pagamenti degli acquisti online delle merci attraverso la sede francese, chiedendo in ogni modo una condanna generica. Infine in memoria di replica è stata allegata la responsabilità aquiliana. Tali diverse e sempre nuove prospettazioni appaiono, oltre ad essere generiche, prima ancora inammissibili e tardive, e dovranno considerarsi solo le richieste svolte tempestivamente con l'introduzione della causa.

La prova dell'avvenuta concorrenza sleale nell'ambito del rapporto contrattuale non è stata però seguita dalla prova del lamentato danno. Invero anche le allegazioni attoree sono risultate generiche, non indicando neppure quale sarebbe stato il fatturato di DML in relazione ai soli prodotti GRE (perché è pacifico in giudizio che DML utilizzi presso suoi altri punti vendita anche insegne diverse da Trony) e quale la relativa flessione. Dalla documentazione in atti non è neppure risultata una diminuzione nei quantitativi di prodotti venduti correlata ad un aumento delle vendite delle convenute: dagli estratti delle scritture contabili e fatture delle convenute (v. doc. 26) risultano pochi pezzi venduti delle quattro tipologie oggetto della contestata e accertata attività di concorrenza sleale: 4 stampanti e 7 lavatrici. Tale dato contrasta con le proiezioni attoree d'invenduto, pari a 2400 pezzi (v. doc. 55 parte attrice, foglio excell di formazione interna alla società), ma soprattutto trova un dato di evidente e certa sconfessione nei bilanci della stessa DML: per il 2015 (anno precedente alle contestate condotte di concorrenza sleale) sono indicati utili per € 925.982,00 mentre per il 2016 non solo non vi è stata alcuna flessione, ma anzi un evidente e netto aumento degli utili, pari ad € 1.220.979,00 (doc. 49 e 50 parte attrice). Si consideri che anche gli allegati danni in relazione alle asserite inutili spese di pubblicità, delle quali si richiede il ristoro, non sono stati provati, riferendosi i doc. 57 e 58 prodotti da DML a precedenti esercizi (2014 e 2015) ed essendo inoltre dati aggregati e non relativi ai soli prodotti GRE.

Manca quindi la prova del lamentato (e neppure quantificato) danno e non può neppure essere pronunciata, come tardivamente richiesto, condanna generica e neppure liquidazione equitativa.



Per quanto riguarda la condanna generica essa è stata proposta tardivamente, ossia in comparso conclusionale, e, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, *“in tema di risarcimento del danno, nel regime delle preclusioni introdotte con la l. n. 353 del 1990, è inammissibile il mutamento di una domanda di condanna specifica in domanda di condanna generica, a nulla rilevando che il convenuto vi abbia prestato acquiescenza; pertanto il giudice, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo oppure deve rigettare la domanda per difetto di prova, restando altresì esclusa la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare e non anche allorché manchi la prova della sua entità”*. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19893 del 09/08/2017). E deve considerarsi che il danno *“cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è qualificabile “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza richiede, in ogni caso, di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, con la conseguenza che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione”*. (Cassazione civile, sez. I, 23/12/2015 , n. 25921).

Non può neppure essere riconosciuta la «reversione [o retroversione, o restituzione] degli utili» di cui all'art. 125, comma 3, c.p.i. non vertendo la presente causa in materia di tutela della proprietà industriale, e quindi di brevetto e diritto d'autore.

Non può quindi essere riconosciuto alcun risarcimento.

La pubblicazione della sentenza

Deve quindi essere disposta la pubblicazione dell'estratto della presente sentenza (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome dei giudici) a cura e spese, in solido, di Eurocom DLE spa, Free Shop Pesaro srl, Free Shop spa e Cecchini Shop srl – per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino”.

Sulla posizione di Cecchini Shop srl

Anche Cecchini fa parte della rete distributiva Trony, e ne fa parte in forza del contratto di partnership commerciale stipulato con Eurocom (v. doc. 2).

Eurocom, come da contratto sub doc 4 di parte attrice, può concedere in sub licenza l'uso del marchio Trony *“alla tassativa condizione che il sublicenziatario sottoscriva convenzione in tutto e per tutto rispondente agli obblighi ed impegni risultanti dal presente atto”* (art. 14 contratto, doc. 4), tra i quali obblighi vi è quello sancito dall'art. 2h: *“la licenziataria si impegna per le attività promozionali*



nazionali definite dalla concedente a proporre, nella vendita, i prezzi definiti dalla concedente per la vendita al pubblico di volta in volta comunicati e relativi a ciascuna attività promozionale”.

Dei quattro episodi sopra citati di concorrenza sleale due sono attribuibili a Cecchini: quello relativo alla commercializzazione ad agosto, invece che a settembre, della lavatrice marca AEG per il prezzo di € 319,40 in luogo di 399,00, come consigliato dal GRE (v. doc. 29 parte attrice) e quello relativo all’asciugatrice Bosch venduto da Cecchini in anticipo rispetto al volantino programmato e per il prezzo di € 453,84 in luogo di € 499,99. Sono tutte condotte di concorrenza sleale per i motivi sopra indicati. E nel momento in cui ne viene accertata l’illiceità, come in questa sede avvenuto, secondo quanto disposto dall’art. 2600 c.c., “la colpa si presume”. Non ha quindi rilevanza, per la configurabilità della condotta, il fatto che la Cecchini conoscesse o meno gli accordi all’interno del GRE e i diversi obblighi, mentre tale aspetto rileva per quanto riguarda la domanda di manleva svolta da Cecchini nella propria comparsa di costituzione nei confronti di Eurocom. Rileva perché avrebbe dovuto essere Eurocom a rendere partecipe Cecchini dei diversi obblighi contrattuali derivanti dall’utilizzare il circuito Trony, obblighi contrattuali che si estendono a chiunque ne faccia uso, proprio in forza dell’art. 14 del contratto di sub licenza più volte citato; non avendolo fatto (tale circostanza non è neppure stata allegata da Eurocom e peraltro gli atti di concorrenza sleale sono stati comuni a tutte le convenute) Eurocom dovrà manlevare Cecchini dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, ossia dalla condanna alle spese legali, anche di pubblicazione della sentenza, che necessariamente, secondo il principio della soccombenza, anche Cecchini deve rifondere all’attrice.

Le spese di pubblicazione della sentenza, per gli stessi motivi, non devono essere poste in capo a Cecchini.

Le spese di lite

In considerazione del fatto che non tutte le domande attoree sono state accolte (l’inibitoria tout court dell’utilizzo dei siti internet, la richiesta di risarcimento dei danni, l’accertamento della concorrenza sleale per confusione) sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura della ½, mentre per la restante ½ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguente tabella. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore; della nota spese depositata da parte attrice (con una richiesta finale di € 9.000,00), tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate come da Tabella.



Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia:	€ 1.500,00
Fase introduttiva del giudizio:	€ 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione:	€ 3.000,00
Fase decisionale:	€ 2.500,00
Compenso tabellare	€ 9.000,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare € 9.000,

Eurocom è poi tenuta, per i motivi sopra indicati, a rimborsare Cecchini dalle somme che quest'ultima sarà tenuta eventualmente a versare a titolo di condanna alle spese, anche di pubblicazione della sentenza, nei confronti dell'attrice.

Pqm

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta che Eurocom DLE spa, Free Shop Pesaro srl, Free Shop spa e Cecchini Shop srl, con le condotte descritte in motivazione, hanno posto in essere attività di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni della parte attrice
2. inibisce alle convenute di proporre, sui propri siti internet www.freeshop.it, www.freeshop.sm, www.elettrosintesi.com, www.cecchinishop.com e www.cecchinishop.it, e su qualunque altro sito internet, offerte promozionali che anticipino le campagne pianificate da G.R.E spa per il periodo successivo, delle quali Eurocom abbia avuto notizia quale socia di GRE spa;
3. respinge, salvo quanto statuito al punto precedente, la domanda di inibitoria all'uso dei siti www.freeshop.it, www.freeshop.sm, www.elettrosintesi.com, www.cecchinishop.com e www.cecchinishop.it;
4. respinge le domande di risarcimento;
5. ordina la pubblicazione dell'estratto della presente sentenza (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omissi il nome ed il cognome dei giudici) a cura e spese,



- in solido, di Eurocom DLE spa, Free Shop Pesaro srl, Free Shop spa e Cecchini Shop – per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino”;
6. compensa tra le parti le spese di lite nella misura della $\frac{1}{2}$ e condanna le convenute, in solido tra di loro, a rifondere all’attrice le spese di giudizio che liquida nella relativa parte, in € 4.500,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
 7. condanna Eurocom a rifondere a Cecchini shop le somme che lo stesso dovrà eventualmente versare all’attrice in forza del capo sub 5 e 6

Genova, deciso in Camera di Consiglio il 1.2.2021

Il Giudice Relatore
dott. Patrizia Cazzato

Il Presidente
dott. Mario Tuttobene

