

*Azioni di accertamento negativo, in via cautelare: necessario comunque il periculum in mora*

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa (A), sentenza 19 aprile 2013 (g. Silvia Giani)  
**AZIONI DI ACCERTAMENTO NEGATIVO – PROPONIBILITÀ IN SEDE CAUTELARE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE – REQUISITI – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA - SUSSISTE** (art. 120 comma 6 bis CPI, come modificato dall'art. 52 Dlgs n 131/2010)

Se è ben vero che le azioni di accertamento negativo sono in astratto ammissibili, avendo il legislatore risolto ogni dubbio in proposito, avendo previsto l'ammissibilità di tali azioni anche in via cautelare (art. 120 comma 6 bis CPI, come modificato dall'art. 52 Dlgs n 131/2010), ciò non esime naturalmente dalla verifica in concreto della sussistenza dei requisiti delle azioni cautelari (*Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la mancata persistenza dell'illecito, la pacifica cessazione della commercializzazione del prodotto e le caratteristiche dei beni, non più soggette a gradimento del pubblico, tanto da avere già dato luogo, a detta del resistente, a un'operazione in perdita, comportano la mancanza del periculum in mora anche con riferimento a tali domande proposte in via riconvenzionale*)

## ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 1.10.2012, il sig G ha agito in via cautelare nei confronti delle società ... srl e ... s.p.a., esponendo che:

- “a partire dalla metà del mese di dicembre 2011” aveva iniziato lo sviluppo creativo di sei pupazzetti di materiale gellosi, indicati come “...”;
- aveva contattato la società resistente SRL per la realizzazione del progetto;
- aveva affidato a un grafico interno alla società resistente, tale GG, la realizzazione materiale dei progetti esecutivi;
- la resistente SRL aveva interrotto, senza motivo, le trattative con la ricorrente senza giungere alla conclusione del contratto, che prevedeva la concessione della licenza per la realizzazione dei progetti editoriali;
- SRL aveva effettuato la distribuzione dei progetti editoriali, ideati e creati dalla ricorrente, con riguardo alla serie “...”, nel mese di settembre 2012 , violando i diritti di privativa di cui la ricorrente era titolare.
- la ricorrente aveva depositato il marchio nazionale d'impresa figurativo “..” il 5 aprile 2012 ;
- aveva depositato altresì nel luglio 2012 domanda di registrazione per disegno, dal titolo “pupazzetti con forme di animali raffiguranti un cane, un elefante, un maiale, un ippotamo, un toro una rana”.

Ciò esposto, chiedeva l'inibitoria della illecita pubblicazione della serie .. e il sequestro degli articoli, in quanto la commercializzazione e distribuzione della serie .. dava luogo alle seguenti condotte illecite:

- 1) contraffazione della domanda di marchio depositata dal ricorrente in data 5 aprile 2012, poiché il segno era identico a quello per il quale la ricorrente aveva depositato la domanda di marchio;
- 2) contraffazione della domanda di modello multiplo depositata dal ricorrente “pupazzetti con forme animali raffiguranti un cane, un elefante, un maiale, un ippotamo, un toro, una rana”, per la totale identità tra i prodotti commercializzati dalle resistenti e i modelli depositati dal ricorrente;

3) violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del ricorrente sulle opere d'ingegno;  
4) concorrenza sleale per violazione della segretezza di informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali commerciali riservate e per appropriazione parassitaria.

**1. 2.** Si costituivano i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda per carenza dei requisiti dell'azione cautelare per carenza di legittimazione attiva del sig G.

La società SRL chiedeva, altresì, accertarsi, in via cautelare, la nullità e/o inefficacia del marchio Gel., perché registrato in mala fede e della domanda di modello multiplo per carenza di novità.

Rivendicava la paternità del marchio e del progetto, deducendo che:

-il marchio, inizialmente "...", era stato creato agli inizi del 2012 e sviluppato da SRL nella sua conformazione grafica;

-esso era stato registrato molti mesi dopo, e cioè solo il 5 aprile 2012, in mala fede dal G, al solo scopo di prevenire la domanda da parte di SRL, in corso di deposito.

Deduceva, inoltre, che:

-il prodotto, reperibile su internet e già da tempo pubblicizzato, era esistente sui mercati, in quanto realizzato da fabbriche cinesi; i modelli di animali di cui il ricorrente aveva chiesto la registrazione erano identici a quelli già commercializzati;

- la resistente SRL aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con la società ... Group poiché il ricorrente sig. G aveva agito esclusivamente per conto di tale società, di cui era amministratore e non in proprio.

Produceva, infine, documentazione attestante la pendenza di altra causa presso il tribunale di Milano, rubricata RG ./12, promossa dalla società OOO srl avverso SRL e la società ...group ., nel corso della quale era stata rivendicata la paternità del marchio ...

**1.3.** Si costituiva altresì la società .. Spa, chiedendo il rigetto delle domande cautelari ed allegando che:

-aveva stipulato in data 24 gennaio 2012 con l'editore SRL il contratto di distribuzione relativo al prodotto editoriale "...";

-aveva già completato il processo distributivo del prodotto .. ricevuto nel luglio 2012, tramite l'immissione nella rete vendita;

-non aveva in corso alcuna attività di diffusione del prodotto;

- aveva ricevuto alcuni resi relativi all'invenduto, da essa trattiene.

- Il modello di utilità era carente del requisito di originalità.

- Il termine .. descriveva semanticamente solo il genere merceologico "animali di gelatina".

**1.4** Dopo alcuni differimenti, volti a favorire la composizione bonaria della lite, sentite le parti personalmente all'udienza del 12 aprile 2013, verificato l'esito negativo delle trattative, il ricorrente insisteva nelle domande cautelari proposte con il ricorso.

**2.** Ciò premesso, si osserva quanto segue.

La presente controversia ha per oggetto esclusivamente gli animaletti con il marchio "...", messi in commercio dalla resistente, mediante la distributrice ...

Si tratta di un lotto composto da circa 200.000 pezzi, già interamente distribuito dalla società ...

E' pacifico che i beni commercializzati dalla resistente SRL, e con riferimento ai quali la ricorrente ha allegato la contraffazione del marchio d'impresa, dei modelli, la violazione dei diritti di privativa tutelati dal diritto d'autore e infine la concorrenza sleale, sono stati interamente distribuiti, mediante la società ... S.P.A. e non sono attualmente in circolazione (cfr anche dichiarazioni rese dalle parti all'udienza) .

Il progetto editoriale, asseritamente ideata dalla ricorrente, per quanto riguarda gli animaletti "...", in oggetto, prevedeva un'unica uscita -o al più poche uscite-e presso le edicole, di 200.000 pezzi (cfr ricorso pag 15) .

Trattasi di un'iniziativa senza carattere continuativo, circoscritta nel tempo e destinata ad un gradimento del pubblico molto limitato nel tempo. La circostanza, allegata dalla stessa ricorrente, è pacifica.

La cessazione della commercializzazione dei prodotti, da un lato, e la probabile e verosimile non reiterazione della sua commercializzazione, dall'altro, atteso il carattere effimero dell'iniziativa, depongono per l'assenza del presupposto del pericolo del ritardo, necessario per l'applicazione delle misure cautelari.

Anche ammesso che la condotta tenuta dai resistenti fosse illecita, perché in violazione di diritti di privativa industriale –ché, come si accennerà, è certamente da escludere la concorrenza sleale, il *periculum in mora* non può ritenersi *in re ipsa*, neppure argomentando dalla difficile quantificazione del danno conseguente alla commercializzazione del prodotto giacché, se da un lato non vi è perpetuazione dell'illecito, dall'altro è determinato e conosciuto il numero complessivo dei beni già distribuiti per pacifica ammissione delle parti.

Il danno conseguente alla commercializzazione del prodotto in violazione dei diritti di privativa, nel caso in esame, non è, quindi, di difficile o impossibile quantificazione, considerato il numero limitato dei beni già commercializzati.

**2.1.** Per le medesime ragioni, non sussiste il *periculum in mora* con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla resistente .. srl, di accertamento negativo della contraffazione e di nullità del marchio e dei modelli multipli.

Se è ben vero che le azioni di accertamento negativo sono in astratto ammissibili, avendo il legislatore risolto ogni dubbio in proposito, avendo previsto l'ammissibilità di tali azioni anche in via cautelare (art. 120 comma 6 bis CPI, come modificato dall'art. 52 Dlgs n 131/2010), ciò non esime naturalmente dalla verifica in concreto della sussistenza dei requisiti delle azioni cautelari .

Nel caso in esame, la mancata persistenza dell'illecito, la pacifica cessazione della commercializzazione del prodotto e le caratteristiche dei beni, non più soggette a gradimento del pubblico, tanto da avere già dato luogo, a detta del resistente, a un'operazione in perdita, comportano la mancanza del *periculum in mora* anche con riferimento a tali domande proposte in via riconvenzionale.

**3.** A tali osservazioni concernenti l'attuale mancanza di *periculum in mora*, di per sé già assorbenti, si affiancano le seguenti osservazioni, riguardanti l'altro requisito del *fumus boni iuris*.

**3.1.** Non può ravvisarsi alcuna condotta illecita che integri la concorrenza sleale perché il ricorrente sig. G ha proposto l'azione cautelare in proprio, come persona fisica, e non come imprenditore o legale rappresentante di una società.

Come è noto, perché possa ravvisarsi la fattispecie della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. è necessario che il soggetto autore dell'atto di concorrenza e quello che lo subisce si trovino in un rapporto di concorrenza e rivestano entrambi la qualità di imprenditori. Nel caso di specie, il sign. G non ha neppure allegato di esercitare un'attività d'impresa.

**3. 2.** I disegni dei pupazzetti con forme di animali, messi in commercio dalla resistente, relativamente ai quali il ricorrente ha presentato la domanda di registrazione in data 26 luglio 2012, non paiono caratterizzati dalla novità.

La documentazione prodotta dalla resistente avvalga la presenza di anteriorità distruttive della novità.

**3.3.** I medesimi modelli dei pupazzetti tantomeno, a quanto sembra, possano essere tutelati dal diritto d'autore, non solo per carenza di "carattere creativo", ma anche di "valore artistico".

E' ben vero che la tutela della registrazione come disegno o modello può essere cumulata con quella d'autore (Cfr Direttiva n 71/98/CE art. 17). La cumulabilità delle tutele non opera, però, sempre, ma solo quando i disegni o modelli presentino congiuntamente i due requisiti del "carattere creativo" e del "valore artistico" (art. 2 n 10 L 633/1941, come modificato dal d.lgs n 95/2001).

A differenza delle altre opere protette, per le quali è condizione per la tutela del diritto d'autore il solo "carattere creativo", per le opere del disegno industriale si richiede la presenza anche del requisito del "valore artistico", avendo voluto il legislatore riservare tale tutela solo a opere connotate da un elevato livello di meritevolezza.

Orbene, nel caso di esame, i disegni per i quali è stata presentata al domanda di registrazione, se già pare, quantomeno *prima facie*, siano privi della condizione generale di accesso alla tutela d'autore,

per mancanza di creatività, *a fortiori* non sembra siano dotati di un elevato grado di “valore artistico”.

**3.4.** Infine, per quanto riguarda l’invocata tutela del diritto del marchio d’impresa, le sotto indicate circostanze comportano l’opportunità, con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, di approfondimenti istruttori che sconsigliano, anche sotto tale profilo, la concessione delle misure cautelari.

**3.4.1** La richiesta di registrazione del marchio “..” è stata depositata dal sig G solo nell’aprile 2012, nell’imminenza del deposito della domanda da parte della controparte.

**3.4.2.** L’idea dell’iniziativa editoriale della serie degli animaletti in esame è stata rivendicata dai resistenti (oltre che da terze società).

**3.4.3** E’ pacifico il contatto commerciale tra il ricorrente e la società resistente per la realizzazione del progetto; è stato ammesso altresì dal ricorrente, seppure contraddittoriamente smentito all’udienza, un contributo per la realizzazione del marchio da parte della società resistente SRL; circostanza questa documentata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.

**3.4.4** La corrispondenza proveniente dal ricorrente reca i riferimenti della società ... Group s.r.l., di cui il ricorrente ha rivestito il ruolo di amministratore, confermando la tesi della società resistente, secondo la quale il sig. G agisse per conto della società.

**3.5** Le circostanze da ultimo sopra evidenziate –prossimità della domanda registrazione del marchio a quella presentata dalla resistente, rivendicazione del marchio da parte della resistente (oltre che persino da parte di terzi soggetti), rapporti commerciali tra le parti del giudizio e possibile interferenze con la società ... Group-, comportano la necessità di approfondimenti istruttori nel giudizio di merito, volti a verificare, per il marchio ..., se la registrazione da parte del sig G sia avvenuta in buona fede.

**4** Poiché il presente procedimento cautelare è stato proposto *ante causam*, il rigetto delle domande cautelari implica che, a prescindere dalla natura anticipatoria del provvedimento richiesto, vengano liquidate le spese del procedimento cautelare.

In considerazione della soccombenza del ricorrente, esse vengono integralmente liquidate, in favore della società resistente .. s.p.a, in euro 1.600,00, tenuto conto dell’attività effettivamente espletata e del ruolo marginale rivestito.

Tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, compensate per la metà le spese processuali, condanna il ricorrente a rifondere parzialmente, nella misura della metà, alla resistente SRL le spese processuali, liquidate per l’intero in euro 2800,00, oltre accessori di legge.

PQM

il giudice designato, dott Silvia Giani, provvedendo in via cautelare, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. Rigetta le domande cautelari proposte dal ricorrente sig G
2. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società .. Srl.
3. Condanna il ricorrente G a rifondere integralmente alla società convenuta .. s.p.a. le spese processuali, liquidate in complessive euro 1600,00, oltre accessori di legge.
4. Compensate per la metà le spese processuali, condanna il ricorrente a rifondere parzialmente, nella misura della metà, alla resistente .. srl le spese processuali, liquidate per l’intero in euro 2800,00, oltre accessori di legge.

Milano, 19 aprile 2013.

Il giudice designato  
*dott. Silvia Giani*