



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione specializzata in materia di impresa-A-

Il collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Paola Gandolfi	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice relatore
dott.ssa Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 57988/2011, assunta in decisione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 aprile 2013, promossa

da
C.P. SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato omissis, che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione

Attrice

nei confronti di

P.SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata omissis, che la rappresenta in forza di procura a margine della comparsa di risposta.

Convenuta

OGGETTO: pubblicità comparativa, concorrenza sleale, marchi.

I procuratori delle parti hanno chiesto e concluso come da fogli allegati all'udienza di p.c. e cioè:

Conclusioni per l'attrice:

accertare, dichiarare e pronunciare che il contenuto della circolare inviata dalla convenuta P.ai negozi affiliati J. integra: i) atto di concorrenza sleale, in violazione del disposto di cui all'art. 2598 c.c.; ii) violazione delle norme in materia di pubblicità comparativa; iii) utilizzo abusivo del marchio J.; b) per l'effetto, dichiarare tenuta e

quindi condannare P.Srl a risarcire alla C.P. Spa tutti i danni e spese a qualsiasi titolo derivati e che deriveranno dalle predette violazioni, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio, con rivalutazione, interessi, accessori e spese.

In via istruttoria: si insiste per le richieste formulate.

Con spese di lite rifuse

Conclusioni per la convenuta:

in via principale rigettare la domanda formulata dall'attrice perché infondata.

In via istruttoria: ammettersi prova come richiesto

Con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto regolarmente notificato, la società P.SRL citava in giudizio la società C.P. SPA, esponendo che:

- era licenziataria in esclusiva per l'Italia della catena di franchising J. la quale, oltre ad offrire agli affiliati servizi di formazione professionale, vendeva numerosi prodotti coperti dal marchio J., tra i quali, per quanto rileva, quelli d'igiene monouso (kimono, poncho e salvietta).

- Nei mesi di maggio-giugno 2011 la convenuta P.srl aveva inoltrato, a mezzo posta, a numerosi negozi affiliati alla catena di franchising J. la circolare pubblicitaria inerente la vendita di prodotti monouso che integrava contraffazione di marchio, concorrenza sleale parassitaria e per agganciamento e violazione della normativa in materia di pubblicità comparativa.

Ciò premesso, chiedeva che, accertata l'antigiuridicità della condotta posta in essere, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.

1.1. Si costituiva la convenuta, contestando l'antigiuridicità della condotta e deducendo, al riguardo, che:

- i beni offerti in commercializzazione non erano tutelati da brevetto;

- i beni erano diversi per dimensioni e caratteristiche rispetto a quelli forniti dall'attrice, tali da non ingenerare confusione nella clientela;
- i prodotti erano stati offerti in vendita dalla convenuta senza che nell'offerta commerciale fosse stato speso il nome della J.;
- I prodotti non riportavano il marchio dell'impresa concorrente J. ed avevano le caratteristiche di qualità pubblicizzate;
- i prodotti erano stati commercializzati presso vari negozi tra i quali quelli a marchio J..

1.2. Senza espletamento di attività istruttoria orale, all'udienza del 24 aprile 2013, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa era riservata al collegio per la decisione.

2. Ciò premesso si osserva quanto segue.

2.1. I fatti allegati dall'attrice sono pacifici e documentali.

La convenuta P.srl ha inoltrato, a mezzo posta, a numerosi negozi affiliati alla catena di franchising J.L.D, nei mesi di maggio-giugno 2011, la circolare pubblicitaria inerente la vendita di prodotti monouso.

P.ha riconosciuto di avere contattato gli affiliati della catena J., proponendo loro l'acquisto di prodotti monouso, definiti i "medesimi" rispetto a quelli commercializzati dalla casa madre dell'attrice con "l'unica differenza (del) l'assenza del marchio". Il testo della circolare, che presenta come intestazione " *NEGOZI J. OFFERTA MONOUSO*", è il seguente:

"Gentile cliente, la P.SRL è un'azienda che tu conosci quasi sicuramente in quanto opera nel settore come importatore diretto di monouso: kimono-poncho-salviette.

Ti abbiamo sempre venduto un prodotto simile a quello da te acquistato direttamente alla casa madre, riservandoti dei prezzi sicuramente vantaggiosi e cercando di avvicinarci il più possibile agli standard di qualità del vostro prodotto originale.

Oggi siamo riusciti a fare di più, il prodotto che ti sottoponiamo è il medesimo da voi acquistato presso la vostra casa madre! L'unica differenza è l'assenza del marchio".

Segue nel testo della circolare una tabella di raffronto dei prezzi, nettamente più elevati, dei prodotti del “*modello della casa madre*” e di quelli offerti in commercializzazione dalla convenuta.

2.2. Il messaggio pubblicitario inoltrato dalla società convenuta agli affiliati della catena di franchising J. rappresenta un caso evidente di pubblicità comparativa illecita. La normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita definisce come pubblicità qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell’esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili o immobili, oppure la prestazione di opere e servizi (Dlgs. n. 145/2007). La nozione è molto ampia e include ogni forma di comunicazione promozionale, tra le quali rientra quella in oggetto, restando invece escluse le pubblicità non commerciali, non riferite ad attività economiche.

La pubblicità comparativa è la modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi, mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti, i quali possono essere individuati esplicitamente o implicitamente. Nel caso in esame la società convenuta ha effettuato una pubblicità comparativa individuando direttamente, nel titolo della circolare, il concorrente (*negozi J.*) e poi richiamando espressamente nel testo il concorrente attraverso il riferimento alla “*casa madre*” del prodotto originale, munito di marchio, a differenza di quello da essa offerta in commercializzazione.

La pubblicità comparativa è ammessa solo quando non è ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera confusione tra le imprese, né provoca discredito al concorrente, non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio del concorrente, non presenta un bene come imitazione di beni protetti da un marchio (art. 4 Dlgs. n 145/2007).

2.2.1. Nel caso di specie la pubblicità comparativa, posta in essere dalla convenuta con l’invio agli affiliati della catena di negozi J. non è lecita, per la presenza di alcune

condizioni previste dall'art. 4 Dlgs n 145/2007 che, sebbene la rendano illecita anche qualora ricorrano alternativamente, nel caso di specie sono presenti congiuntamente.

Ci si riferisce, in particolare, al ricorrere delle seguenti condizioni di illiceità: la pubblicità comparativa trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio del concorrente J.; la pubblicità presenta i beni offerti in commercializzazione come imitazione di beni protetti dal marchio J. J..

2.2.2. L'eloquenti espressioni utilizzate dalla società convenuta per promuovere i propri prodotti, “ *simili a quelli acquistati direttamente alla casa madre riservando(ti) dei prezzi vantaggiosi*” e successivamente divenuti addirittura uguali (“*medesimi*”), distinguendosi solo per “*l'assenza del marchio*”, rendono palese la volontà della società convenuta di trarre vantaggio dalla notorietà connessa al marchio del concorrente J., accreditando i propri prodotti attraverso la notorietà di tale marchio e così sfruttandone l'immagine e gli investimenti economici (Cfr. art. 4 dlgs n 145/2007, lett g), che prevede che la pubblicità comparativa è lecita se: *non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti*).

2.2.3. Inoltre, il messaggio pubblicitario “*ti abbiamo venduto un prodotto simile a quello da te acquistato direttamente alla casa madre, riservandoti dei prezzi vantaggiosi oggi siamo riusciti a fare di più, il prodotto che ti sottoponiamo è il medesimo da voi acquistato presso la vostra casa madre! L'unica differenza è l'assenza del marchio*” ha inequivocabilmente presentato i beni della convenuta come imitazione del marchio dell'attrice, in violazione della condizione di liceità prevista dalla lettera h) del citato art. 4, secondo il quale la pubblicità comparativa non deve presentare un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati .

2.2.4. A nulla valgono i rilievi della società convenuta sulla mancanza di confondibilità per la diversità delle caratteristiche commercializzate in quanto se, da un lato, tale diversità –allegata dalla difesa della convenuta contraddittoriamente-

postula la sussistenza (anche) dell'ulteriore condizione del carattere ingannevole del messaggio promozionale, nella parte in cui si fa riferimento a un prodotto identico a quello commercializzato dal più noto concorrente, dall'altro, la mancanza del carattere confusorio non fa venire meno l'illiceità della pubblicità, che sussiste ogni qual volta alternativamente –e non congiuntamente- ricorrano le ipotesi previste. Il carattere confusorio del messaggio promozionale è infatti una delle condizioni che rende di per sé illecita la pubblicità comparativa e non è requisito necessario per integrare le altre fattispecie, tra le quali quelle in concreto ravvisate (cfr. lett. d), secondo la quale la pubblicità comparativa non deve ingenerare " *confusione sul mercato tra i professionisti o tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente*").

3. La condotta posta in essere dalla convenuta, mediante l'invio del messaggio promozionale ai negozi J., integra altresì gli estremi della condotta sleale riconducibile all'art. 2598 n 2 c.c. La convenuta ha presentato i propri prodotti come simili (addirittura medesimi) a quelli di un concorrente noto, sfruttandone la rinomanza tra i destinatari del messaggio e così facendo accreditare i propri prodotti presso la clientela senza sforzi d'investimento. Con l'equiparazione dei propri prodotti a quelli dell'attrice, definiti dapprima simili e poi identici ai propri ("medesimi"), la società convenuta ha approfittato del credito che essi godevano presso il mercato e della conoscenza che il mercato ha delle loro caratteristiche, agganciandosi alla notorietà altrui. Tale attività di concorrenza sleale, attuata mediante una pubblicità comparativa illecita, è caratterizzata dall'intento di agganciamento alla rinomanza dei prodotti altrui. Non rileva in tale caso il vanto mendace di una qualità posseduta da altri, ma essersi proposto al pubblico equiparandosi ad un concorrente noto.

3.1. La società convenuta si è difesa assumendo che i pregi autoattributi erano veri. Tale circostanza, però, non assume rilievo perché la slealtà dell'attività di concorrenza deriva, come visto, dall'essersi equiparato ad un concorrente più noto con intento parassitario, per l'approffittamento del frutto del lavoro altrui e dell'altrui investimento.

3.2. La promozione di pubblicità analoghe da parte della convenuta nei confronti di altri soggetti, peraltro non accertata mancando la prova della trasmissione delle lettere prodotte a soggetti diversi dagli affiliati J., non fa venire meno l'illiceità della condotta e pertanto non assume alcun rilievo al fine della decisione del giudizio.

4. Infine, la medesima condotta costituisce anche abusivo utilizzo del marchio J. in quanto la convenuta, nel promuovere i propri prodotti, ha usato indebitamente il marchio J., facendovi espresso riferimento nell'intestazione del messaggio ("NEGOZI J. OFFERTA MONOUSO") e, implicito richiamo, nel contesto del messaggio pubblicitario, con i riferimenti alla "Casa Madre" e con la manifesta volontà di accreditare la qualità del proprio prodotto, presentando agli affiliati J. i prodotti come "medesimi" rispetto a quelli marchiati e caratterizzati da elevati standard qualitativi.

5. L'attrice non ha formulato domanda di condanna specifica, essendosi limitata a chiedere la condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio.

Il fatto posto in essere dalla convenuta, e integrante condotta di concorrenza sleale, in violazione delle norme in tema di pubblicità comparativa e di abusivo utilizzo del marchio J., è potenzialmente idoneo a cagionare danni all'attrice.

Ne consegue che la convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni da quantificare in separato giudizio.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato ad altro giudizio (cfr *ex plurimis*, Cass. n. 15335/2012).

6. Alla soccombenza della convenuta segue la sua condanna alle spese processuali che vengono liquidate, tenuto conto dei parametri DM n. 140/2012 *ratione temporis* vigenti, dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e, quanto all'attività espletata, dell'assenza della fase istruttoria orale, in euro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 480,73 per spese, oltre accessori di legge.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, decidendo sulla controversia promossa da C.P. SPA nei confronti di P.SRL, rigettata ogni altra istanza,

- in accoglimento della domanda dell'attrice, accerta che la condotta posta in essere dalla società convenuta con l'invio del messaggio pubblicitario ai negozi affiliati J. integra violazione della normativa in materia di pubblicità comparativa, concorrenza sleale per agganciamento ex art. 2598 n 2 c.c. e contraffazione del marchio J.;

-per l'effetto, condanna la convenuta P.SRL al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio

- Condanna la convenuta P.SRL alla rifusione in favore dell'attrice C.P. SPA delle spese processuali, liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 480,73 per spese, oltre accessori di legge.

Così deliberato in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2013

Il Giudice

dott. ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott. Paola Gandolfi

IL CASO .it