



**TRIBUNALE di MILANO**

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE

**CONFAPI – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA**, in persona del legale rappresentante,

con il patrocinio dell’avv. CAGGIANO ERNESTO e dell’avv. LEPRI FABIO, elettivamente domiciliata in VIA DEI PIATTI, 8 MILANO, presso il difensore avv. CAGGIANO ERNESTO;

RICORRENTE

contro

**CONFAPI INDUSTRIA -ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MILANO**, in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell’avv. MARGIOTTA GERMANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO, 19/2 20135 MILANO.

**CONFAPI INDUSTRIA SICILIA -ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA SICILIA**, in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell’avv. CENTONZE FERRUCCIO, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 42 20122 MILANO.

**CONFAPI CALABRIA - ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante,

RESISTENTI

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16/09/2015,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso depositato in data 29 aprile 2015, la ricorrente CONFAPI INDUSTRIA–CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA ha promosso un procedimento cautelare *ante causam* nei confronti delle resistenti ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MILANO, ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA SICILIA e ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA CALABRIA volto ad inibire l’utilizzo, in qualsiasi

forma, della denominazione CONFAPI e dei marchi registrati CONFAPI, CONFAPI PMI e CONFAPI INDUSTRIA. In particolare, la ricorrente ha allegato che:

- essa è un' associazione non riconosciuta, la quale opera come Confederazione di associazioni territoriali rappresentative della piccola e media impresa privata, rappresentando oltre 120.000 imprese ed è firmataria dei più importanti contratti collettivi nazionali e di settore.
- Confapi è titolare, oltre della omonima denominazione, anche del relativo marchio, usato sin dalla costituzione dell'associazione;
- nell'ottobre 2011 aveva provveduto a registrare i marchi CONFAPI, CONFAPI PMI e CONFAPI INDUSTRIA;
- i detti marchi erano stati concessi a titolo di licenza d'uso temporanea alle aderenti a Confapi. Presupposto di tale concessione era l'esistenza di un vincolo associativo tra l'impresa e la confederazione, come stabilito all'art. 13, lett. a dello Statuto.
- In data 12 marzo 2014 e 19 novembre 2014, la ricorrente CONFAPI aveva deliberato l'esclusione delle resistenti dalla confederazione a causa di alcuni inadempimenti, diffidandole dall'utilizzo del segno CONFAPI ;
- le tre associazioni continuavano abusivamente a fare uso della denominazione CONFAPI, anche sui loro siti [www.confapi-industria.it](http://www.confapi-industria.it), [www.confapisicilia.it](http://www.confapisicilia.it) e [www.confapicalabria.it](http://www.confapicalabria.it) e mediante comunicati stampa ;
- le medesime, facendo uso della denominazione CONFAPI, avevano altresì costituito una confederazione nazionale denominata "Sistema Industria", concorrente della ricorrente e con estensione nazionale.

**2.** La resistente CONFAPI INDUSTRIA si è costituita con memoria datata 26 maggio 2015, chiedendo il rigetto e deducendo che:

- CONFAPI INDUSTRIA era stata fondata il 22 luglio 1946 con l'allora denominazione A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE INDUSTRIE;
- in data 14 novembre 2008, A.P.I. aveva cambiato denominazione in CONFAPI MILANO.
- Il precedente statuto confederale nulla prevedeva sulla perdita del diritto d'uso o sul divieto di utilizzare il nome ed il logo Confapi in caso di recesso o esclusione dalla Confederazione.

**3.** La resistente CONFAPI SICILIA si è costituita con memoria datata 25 maggio 2015, eccependo l'incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Palermo, eccependo l'improcedibilità della domanda proposta ex art. 700 c.p.c. da Confapi nei confronti di Confapi Sicilia e chiedendo nel merito il rigetto.

Nel merito, aveva dedotto che:

- Confapi Sicilia era stata costituita in data 31 marzo 2009 e, a seguito della sua adesione alla confederazione Confapi, aveva utilizzato tale denominazione nel biennio 2009-2011 e, pertanto, in data precedente alla registrazione del marchio da parte della ricorrente.

In ragione del “preuso” dal 2009, Confapi Sicilia aveva la facoltà di continuare ad utilizzare il marchio.

- Lo Statuto della ricorrente era stato modificato successivamente alla fuoriuscita dell'esponente dalla confederazione, perciò tale modifica non produceva effetti nei confronti di questa.

**4.** La resistente CONFAPI CALABRIA non si è costituita nonostante regolare notifica del ricorso e pertanto è stata dichiarata contumace.

**5.1.** La resistente CONFAPI INDUSTRIA, associazione territoriale di Milano, nel corso del procedimento cautelare ha modificato, con delibera del 18 giugno 2015, la denominazione sociale in API associazione medie e piccole Industrie.

Ritiene il giudicante che la detta modifica, successiva alla proposizione del giudizio, faccia venire meno nel caso in esame il *periculum in mora*.

E' giurisprudenza di questo Tribunale, e ciò va ribadito, che la dichiarazione di adempiere e/o la spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del procedimento cautelare, non fanno venire meno automaticamente il *periculum in mora*, ben potendo la parte all'esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione (cf. ord. T. Milano, 28 agosto 2015 est Tavassi).

In presenza di tali condotte, dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica della persistenza del *periculum in mora*, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice ( cfr. ord. T. Milano, 26 gennaio 2015, est Marangoni).

Orbene, nel caso in esame, ritiene il Giudicante che la cessazione della condotta contestata relativa all'uso del segno CONFAPI, in tutte le forme, come denominazione e nome a dominio, tenuto conto delle modalità formali del mutamento della denominazione, avvenuta con delibera dell'organo associativo, della avvenuta successiva comunicazione alle imprese associate, della corrispondenza della nuova denominazione con quella originaria e risultante dall'atto costitutivo (doc 2 res.), determini una prognosi negativa di reiterazione dell'uso del segno CONFAPI da parte della resistente e, quindi, di sopravvenuta cessazione del *periculum in mora*.

A nulla rileva in senso contrario l'email dat 4 giugno 2015 e proveniente dalla resistente qualificatasi CONFAPI INDUSTRIA, giacché tale email risale a data anteriore alla delibera di cambio di denominazione.

**5.2.** Poiché l'uso della denominazione CONFAPI da parte della resistente è cessato dopo la proposizione del contenzioso cautelare, per la regolamentazione delle spese, da liquidare in questo giudizio, va applicato il criterio della soccombenza virtuale.

**5.3.** Le eccezioni sollevate dalla resistente non sono fondate .

**5.3.1.** L'eccezione di nullità del ricorso cautelare, che presuppone l'esistenza di irregolarità relative al ricorso telematico, è del tutto priva di pregio in considerazione del deposito in forma cartacea del ricorso.

**5.3.2.** L'eccezione d'inammissibilità dello strumento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., per la presenza di quelli previsti dal codice della proprietà industriale ( artt. 131 e 133 CPI), è parimenti infondata.

Il ricorrente ha chiesto la tutela cautelare, consistente nell'inibitoria dei segni CONFAPI usati dalla resistente in contraffazione, con riguardo all'asserito diritto di esclusività derivante dalla titolarità del segno distintivo.

*Petiturum e causa petendi* sono stati chiaramente enucleati e non ha alcun rilievo il richiamo all'art. 700 piuttosto che all'art. 131 CPI, trattandosi di qualificazione giuridica di uno strumento processuale chiaramente individuato e volto a tutelare diritti in materia industriale. Peraltro, gli art. 669 e ss. cpc sono compatibili con la tutela cautelare in materia industriale, là dove non sono espressamente derogati .

**5.4.** Infine, venendo al merito, la resistente ha dedotto, a fondamento della richiesta di rigetto, la mancata previsione nel precedente statuto della ricorrente, risalente al 2006, della perdita del diritto d'uso o del divieto di utilizzo del logo Confapi, in caso di recesso o esclusione dalla Confederazione, nonché il "preuso" da parte sua del segno CONFAPI dal 2008, anno in cui la precedente denominazione, A.P.I associazione Piccola Industria, era stata modificata in CONFAPI MILANO.

Al riguardo si osserva che:

la mancata previsione nel precedente statuto della ricorrente del divieto di utilizzo del segno CONFAPI, in caso di recesso o esclusione, non costituisce un argomento idoneo a fondare il diritto della resistente, quale ex associato CONFAPI INDUSTRIA, a proseguirne l'uso, nonostante il venire meno del vincolo associativo.

La ricorrente, titolare del marchio d'impresa registrato, ha facoltà di farne uso esclusivo, vietando ai terzi l'uso del segno del marchio per servizi identici a quelli per i quali è stato registrato o affini, se a causa dell'identità o dell'affinità dei servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico; rischio che nel caso in esame, quand'anche si ravvisasse l'ipotesi di cui all'art. 20 lett b)

piuttosto che quella di cui all'art. 20 lett a) –che non necessita neppure del requisito della confondibilità dei segni- è palese per la identità dei segni e la natura dei servizi resi.

Il diritto all'utilizzazione del marchio è stato concesso durante il periodo del vincolo associativo. Successivamente al venire meno di tale vincolo, la ricorrente, come era suo diritto, ha espressamente diffidato la resistente dall'utilizzazione del suo segno.

A conferma di ciò, la ricorrente ha documentato di avere esplicitamente autorizzato la resistente, quando ha mutato la denominazione in "CONFAPI INDUSTRIA", all'utilizzo "del segno in virtù della regolare adesione ed appartenenza dell'organizzazione al sistema CONFAPI" (doc 8 ric).

L'asserito uso dal 2008 della denominazione CONFAPI MILANO, in relazione al quale, va detto, la resistente si è limitata a un mero accenno, non è idoneo ad attribuire il diritto all' utilizzo del segno CONFAPI INDUSTRIA, non solo per la mancanza di prova di un uso reiterato, ma soprattutto per la copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente con riguardo al *fumus* della titolarità di un segno di fatto anteriore alla data della registrazione, trattandosi di un uso non sporadico ed occasionale, protrattosi per decenni e idoneo a identificare i servizi resi dalla ricorrente ( cfr documenti prodotti dalla ricorrente all'udienza 3 giugno sub 3- 7).

**5.5.** In conclusione, l'uso da parte della resistente dopo lo scioglimento del vincolo associativo del segno CONFAPI INDUSTRIA di cui la titolare aveva l'esclusiva senza autorizzazione da parte della ricorrente, e anzi nonostante la diffida, la protrazione dell'uso alla data di proposizione del ricorso, fanno ritenere il *fumus* del diritto invocato dalla ricorrente e, considerata la sopravvenuta cessazione del segno in corso di giudizio, conducono a un giudizio di soccombenza virtuale della resistente.

**6.1** La resistente CONFAPI Sicilia si è costituita, eccependo la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano sul presupposto dell'inapplicabilità dell'art. 33 c.p.c. al foro speciale di cui all'art. 120 CPI .

**6.2.** L'eccezione non è fondata e i precedenti richiamati di legittimità e di merito non sono pertinenti.

Il tribunale adito è il foro del luogo in cui la resistente ASSOCIAZIONE TERRITORIALE di Milano- CONSAPI INDUSTRIA ha la sede (art. 18 c.p.c.).

La deroga prevista dall'art. 33 c.p.c., per il caso di cumulo soggettivo conseguente a connessione per l'oggetto o il titolo, opera con riguardo ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.

La previsione dell'ulteriore criterio di collegamento, rappresentato dal *forum commissi delicti*, non esclude l'operatività dei criteri generali.

I provvedimenti invocati dalla resistente, invece, hanno deciso casi diversi in cui la competenza era stata radicata in base al criterio di collegamento previsto dall'art. 120 sesto comma CPI che, come

affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere derogato in caso di cumulo soggettivo, in quanto lo spostamento di competenza è ammissibile, per testuale previsione, solo in favore dei fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. ( Cass. n. 21192/2011).

Inoltre, nel precedente di merito invocato non era stata neppure ravvisata la connessione oggettiva che avrebbe consentito la deroga in conformità al disposto dell'art. 33 c.p.c. ( cfr T. Milano 20 febbraio 2014, est Zana).

Nel caso in esame, invece, la ricorrente ha allegato che le resistenti hanno agito, non solo con condotte autonome, ma anche in concorso con le altre resistenti, avendo aderito e promosso iniziative comuni, per mezzo delle quali sono stati utilizzati i segni di cui è chiesta l'inibitoria. La ricorrente ha, in proposito, richiamato e prodotto documentazione volta a provare l'utilizzazione abusiva del segno attraverso tali azioni comuni (doc 14, 17 ric.).

Sulla base dei fatti prospettati, giacchè la competenza va valutata allo stato degli atti, sussiste, quindi, la competenza del Tribunale adito.

**6.3.** Quanto all'eccezione d'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. si richiamano le osservazioni sopra già svolte.

**6.4.** Nel merito, la resistente ha dedotto il diritto all'uso del segno CONFAPI in considerazione dell'asserito "preuso" risalente al 31 marzo 2009 e della delibera di esclusione avvenuta prima del mutamento della clausola statutaria, che aveva previsto la perdita del diritto d'uso e il divieto di utilizzare in ogni forma il segno il segno in esame.

**6.4.1.** Quest'ultima argomentazione non ha alcuna rilevanza poiché il diritto d'uso del segno distintivo non discende dalla previsione della detta clausola, ma dalla autorizzazione concessa dal titolare del diritto durante il vincolo associativo.

**6.4.2.** Quanto alla prima, richiamate le osservazione già svolte, si ribadisce che l'uso del segno da parte della resistente dal 2009 – tra l'altro, quando era già aderente alla associazione della ricorrente - non è idoneo ad attribuirle il diritto di utilizzo del medesimo, in presenza del *fumus* della titolarità da parte della ricorrente di un segno di fatto anteriore alla data della registrazione, trattandosi di un uso non sporadico ed occasionale e connotato da notorietà qualificata, oltre che iniziato numerosi anni prima quello della resistente (cfr doc. cit. ric. prodotti all'udienza 3 giugno ).

**6.5.** Sussiste dunque il *fumus boni iuris* dell'utilizzazione illecita del segno CONFAPI e CONFAPI INDUSTRIA, in quanto non autorizzato, ma espressamente vietato dalla ricorrente.

D'altra parte l'argomentazione della resistente, secondo la quale "è solo con la registrazione del marchio che si può far valere il diritto esclusivo", non tiene conto dei segni distintivi diversi dal marchio registrato, che inquadrati dapprima nella disciplina della concorrenza sleale, sono stati successivamente espressamente previsti dal codice della proprietà industriale (art. 2 comma 4°).

**6.6.** La resistente ha continuato ad utilizzare i segni CONFAPI e CONFAPI INDUSTRIA dopo lo scioglimento del vincolo associativo, dopo la diffida, alla data di proposizione del ricorso ed anche successivamente nel corso del procedimento cautelare, ingenerando il rischio di essere ancora aderente a tale confederazione,.

In ambito industrialistico l' inibitoria può essere disposta ogni qual volta vi sia il pericolo di una violazione imminente del diritto di proprietà industriale o sia in atto una violazione (art. 131 CPI).

L'attualità della commercializzazione dei segni in contraffazione dei diritti esclusivi della titolare alla data di proposizione del giudizio –e nel caso in esame anche successivamente- è circostanza idonea a determinare la sussistenza del *periculum in mora* .

**6.7.** La documentazione, prodotta dalla ricorrente con riguardo all'abusiva utilizzazione del segno di cui è titolare, alla data di proposizione del ricorso, da parte della resistente rimasta contumace, giustifica l'emissione della misura dell'inibitoria e della penale anche nei confronti di CONFAPI CALABRIA.

7.1. In presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* , va quindi inibito alle resistenti CONFAPI SICILIA e CONFAPI CALABRIA di utilizzare, con qualunque mezzo, i segni CONFAPI e CONFAPI INDUSTRIA.

7.2. Segue la misura dell'astreinte con la fissazione della somma di euro 100,00 per ogni eventuale violazione constatata dopo trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento .

7.3. La pubblicazione, rimedio con funzione non solo preventiva, ma anche risarcitoria, viene riservata al merito, apparendo sufficientemente soddisfattive in ambito cautelare le misure concesse.

**8.** In base al principio della soccombenza e della soccombenza virtuale, considerata la natura anticipatoria del presente procedimento cautelare *ante causam*, le spese vanno liquidate, in favore della ricorrente e a carico solidale delle resistenti, in euro 5400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

#### ***P.Q.M.***

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da CONFAPI – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA, nei confronti di CONFAPI INDUSTRIA -ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MILANO CONFAPI INDUSTRIA SICILIA -ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA SICILIA, CONFAPI CALABRIA - ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA CALABRIA , così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di API associazione medie e piccole Industrie, (già CONFAPI INDUSTRIA -ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MILANO), per sopravvenuta carenza del *periculum in mora*.

- Inibisce a CONFAPI INDUSTRIA SICILIA e a CONFAPI CALABRIA di utilizzare, in qualunque modo e con qualunque mezzo, i segni CONFAPI e CONFAPI INDUSTRIA.
- Fissa in euro 100,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata dopo trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Condanna le resistenti, in solido, alla rifusione integrale delle spese processuali , liquidate in favore della ricorrente, in euro 5400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi

Milano, 24 settembre 2015

Il Giudice  
dott.ssa Silvia Giani

IL CASO.it