



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**III SEZIONE CIVILE**  
*Specializzata in materia di imprese*  
**n. 3069/22 R.G.**

Il giudice designato, dr. Livia De Gennaro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.3.2022 nel ricorso proposto da \_\_\_\_\_ soc agr. Srl . nei confronti di S.C & Compani Srl semplificata nonché nei confronti di U.S Salernitana ;

**OSSERVA**

La società \_\_\_\_\_ Soc Agr. S.r.l. ha proposto ricorso ai sensi dell'art 700 c.p.c. per la descrizione ed il sequestro ex art 129 c.p.i. nei confronti della S.C. & \_\_\_\_\_ s.r.l.s. e la U.S Salernitana 1919 s.r.l.

A fondamento ha dedotto: di essere licenziataria per la vendita di varietà vegetali , tappeti erbosi “Bermuda Ibrida OKC 1131” con il marchio Thaoma 31 e dei relativi loghi , in forza del contratto del 31.1.2020 con il titolare del marchio e di tutti i diritti , Semillas Fitò S.A. ; - che in data 31.5.2021, la S.C. & \_\_\_\_\_ s.r.l.s. aveva acquistato dalla ricorrente 500 mq di tappeti erbosi brevettati “Thaoma 31” per l'importo di euro 17.600,00, versando un acconto di euro 10.000,00; - di avere intimato \_\_\_\_\_ , per la ragione sopra esposta , la risoluzione di diritto del contratto di fornitura e posa in opera del tappeto erboso nei confronti della S.C. & \_\_\_\_\_ s.r.l.s. ; - che la S.C & \_\_\_\_\_ , pur non essendo titolare di alcun diritto, né licenziataria della suddetta varietà di prato, essendosi limitata ad acquistarne solo 500 mq, avrebbe illegittimamente ed abusivamente riprodotto la coltura sul campo \_\_\_\_\_ da gioco del centro sportivo Mary Rosy della U.S Salernitana 1919 s.r.l.

Il Giudice assegnatario del ricorso, rigettava la richiesta cautela inaudita altera parte fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 22.3.2022

Si sono costituite in giudizio la S.C. & s.r.l.s. e la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contestando la fondatezza del ricorso azionato e chiedendone il rigetto.

Il Giudice, all'udienza del 22.3.22, si riservava per la decisione .

Il ricorso va rigettato in ragione di quanto segue.

E' noto che nella fase di autorizzazione della misura cautelare, l'azione cautelare è condizionata sia dalla sussistenza di un pericolo , al quale il ritardo può esporre il diritto (*periculum in mora*) e sia da una approssimativa verosimiglianza circa l'esistenza del diritto stesso (*fumus boni iuris*) .

Nonostante la cumulabilità di descrizione e sequestro , per quest'ultimo è necessaria una valutazione dei presupposti del rilascio di grado superiore rispetto alla descrizione, proprio per la funzione connaturata al sequestro di sottrazione materiale dei beni e quindi per la maggiore incisività. La differenza fondamentale tra le due misure , oltre che nella loro funzione, si sostanzia quindi nel diverso grado probatorio necessario per l'ottenimento di queste: per il rilascio della descrizione occorre una prova inferiore rispetto a quella che occorre per il sequestro. Infatti, se non sarà necessario per la concessione del sequestro raccogliere altre prove attraverso la descrizione qualora quelle inizialmente portate con il ricorso sino sufficienti, viceversa in caso di difetto probatorio, il giudice concederà dapprima la descrizione , meno invasiva anzicchè il sequestro, e poi solo in un secondo tempo , se richiesto con lo stesso ricorso , valuterà alla luce delle risultanze della descrizione la concessione del sequestro.

Anche la giurisprudenza si è orientata in tal senso affermando che i requisiti per concedere la descrizione possono essere valutati con minor rigore rispetto ad altre misure (come il sequestro ma anche l'inibitoria) , proprio in virtù della funzione probatoria volta a fornire elementi per un successivo accertamento (ex multis, Trib Roma 1.10.2004; Trib Genova 12.3.2003).

Tuttavia, giova evidenziare che il presupposto del *fumus*, se anche in termini meno rigorosi rispetto al sequestro, è però necessario anche nella descrizione, per una duplice ragione.

In primis, per evitare che essa venga richiesta a fini strumentali (al solo scopo di arrecare danno al concorrente) o a fini meramente esplorativi (per eludere l'obbligo dell'onere della prova): pertanto, non potrà essere disposta la descrizione per difetto di presupposti, quando non sia accompagnata da alcun documento da cui si possa dedurre, se non la prova, quanto meno l'indizio o il sospetto di veridicità o verosimiglianza delle affermazioni.

Sicuramente il *fumus* non può ricomprendere la piena prova di tutti i dati relativi alla reale esistenza della contraffazione (non sarebbe più in questo modo un provvedimento cautelare ed inoltre la descrizione avrebbe perso la sua precipua finalità che è appunto quella di acquisizione della prova) ma è necessario che il ricorrente alleghi elementi almeno elementi indiziari della violazione diretti a provare la reale effettività della anticipazione, sicché il giudice deve limitarsi non solo a verificare la ammissibilità e la rilevanza ma anche la ragionevolezza del sospetto.

Invero, l'ultima riforma del Codice attuata dal decreto legislativo 131/2010 impone che anche la descrizione debba venire concessa nel contraddittorio (che può essere immediato o differito) delle parti e che il giudice, pur non disponendo una sommaria istruttoria sulla contraffazione analoga a quella che viene generalmente svolta per la concessione del sequestro ed inibitoria (anche perché ancora non si ha agli atti il prodotto alla cui acquisizione la descrizione è volta), deve comunque porre in essere una attenta valutazione degli indizi della contraffazione, indipendentemente che essi siano di segno positivo o negativo, poiché la concessione della descrizione non può basarsi sui soli elementi offerti dalla parte che la richiede.

Orbene, nella fattispecie che ci occupa deve ritenersi non sussistente il *fumus* nei termini sopra rappresentati.

Invero, la ricorrente ha lamentato che la S.C. ha acquistato nel maggio 2021 nr mq 500 di manto erboso "Thaoma 31" e che sui campi del complesso

sportivo Mary Rosy la S.C. avrebbe contraffatto il prodotto mediante una riproduzione abusiva degli stoloni per 25.000 mq. Ha lamentato altresì il parziale inadempimento della stessa per il versamento di soli euro 10.000,00 a titolo di acconto a fronte del prezzo complessivo di euro 17.600,00. In buona sostanza, secondo la ricorrente, quantità di manto erboso a marchio Thaoma 31 da lei fornite sarebbero state illecitamente riprodotte in quantità superiore rispetto a quanto concordato nel contratto di compravendita sui campi del centro sportivo Mary Rosy con conseguente presunta violazione dei diritti di esclusiva connessi al brevetto registrato Thaoma 31.

A fondamento della invocata richiesta cautelare ha prodotto il contratto per la produzione e vendita di varietà vegetali e per l'utilizzo del marchio, le visure camerali, il contratto del 30.1.2020.

Ebbene, alla stregua di quanto sopra esposto, deve ritenersi che le allegazioni del ricorrente unitamente alla documentazione prodotta non assumono rilevanza alcuna, neppure a livello indiziario, della veridicità delle affermazioni poste a fondamento della invocata tutela per l'ottenimento della quale la avrebbe dovuto fornire elementi che consentissero una valutazione sulla effettività della violazione lamentata. Valga altresì evidenziare che non risulta contestata né nel ricorso né in sede di udienza di comparizione delle parti la circostanza addotta dalla S.C. secondo cui la lavorazione consistente nella stolonizzazione, consistente nel processo di riproduzione con formazione di uno stolone (ramo o fusto capace di gettare radici da ogni nodo e di dare origine a nuove piante) venne effettuata dalla sul campo sportivo Mary Rosy con proprio personale e con l'impiego di proprie attrezzature.

Invero, la società S.C. & s.r.l.s. ha evidenziato che, dopo avere ricevuto incarico dalla U.S. Salernitana 1919 s.r.l., anch'essa convenuta, di eseguire lavorazioni sia di drenaggio che di messa in quota e, conseguentemente, di risemina relativamente al campo "uno" del centro sportivo Mary Rosy, aveva provveduto ad interpellare la Soc Agr s.r.l. per la fornitura dei rotoli di manto erboso a base

di gramigna la quale proponeva l'acquisto di un materiale Thaoma 31 ma disponibile non in rotoli da stendere sul terreno bensì mediante stolonizzazione ; la resistente S.C. ha rappresentato di avere acquistato quanto sopra a condizione che la ditta fornitrice provvedesse direttamente alle lavorazioni con proprio personale e con l'impiego di proprie attrezzature e che, in adempimento dell'accordo raggiunto, a metà maggio 2021 la aveva effettuato tale lavorazione sul campo sportivo , come evincibile dalla fattura nr 90 depositata in atti. Tali circostanze non sono state contestate dalla ricorrente .

Valga, poi, rilevare che il mancato residuo pagamento dedotto costituisce elemento fattuale non rilevante ai fini della tutela richiesta, ben potendo l'accertamento e la verifica dello stesso essere fatti valere nelle opportune sedi.

Sul punto, ad ogni buon conto, non risulta contestata la circostanza affermata dalla resistente la quale con riferimento al dedotto mancato pagamento asserisce che, a lavorazione ultimata le parti si erano accordate per un pagamento a 90 o 120 giorni e che, tuttavia, l'amministratore della ricorrente, necessitando di un imminente saldo della fattura, aveva proposto alla S.C & s.r.l.s. uno sconto qualora la stessa fosse stata pagata in anticipo sui 90 e 120 giorni precedentemente pattuiti ma che , tuttavia, nonostante il bonifico emesso dalla resistente S.C. srls del 31.5.2021 (in atti) , non avendo l'odierna ricorrente emesso, come concordato, la nota di credito per l'importo di euro 5400,00 a fronte della quale sarebbe stato corrisposto dalla S.C la somma di euro 2200,00 quale iva su euro 10.000,00 già versati, quest'ultima non avrebbe effettuato il pagamento suddetto. Neppure tali circostanze risultano smentite , in sede di udienza, dalla ricorrente.

Con riguardo poi alle argomentazioni dedotte in giudizio dalla resistente U.S Salernitana, può affermarsi la fondatezza delle stesse.

Invero, sul rilievo che la U.S Salernitana, come risulta in atti e come rappresentato dalle parti, è la committente nei contratti di appalto stipulati con la S.C per la stagione 2020/2021, poi divenuta Teos Italia Verde s.r.l. per la stagione 2021/2022 e che l'acquisto della quantità di manto erboso rientra nella

attività di manutenzione degli impianti effettuata dalla SC , deve ritenersi che nessun rapporto contrattuale si è instaurato tra la Salernitana e la che ha interagito unicamente con la S.C.

Conseguentemente ne deriva la assoluta estraneità e la buona fede della Salernitana che ha conferito l'appalto alla S.C non avendo avuto alcuna incidenza in merito alla selezione del materiale Thaoma 31.

Valga evidenziare sul punto che come ritenuto da condivisibile giurisprudenza, la descrizione ex art 129 c.p.i può essere disposta in caso di invasione della sfera giuridica di terzi soltanto in presenza di ipotesi fondate su convincenti elementi di prova che lasciano ragionevolmente desumere la buona fede del terzo (ex multis, Trib Napoli 6.6.2005).

Il ricorso deve altresì ritenersi destituito di fondamento anche sotto il profilo del periculum in mora.

Orbene, anche con riferimento a questa misura esso deve essere valutato con minore rigore per la concessione della descrizione, poiché, come già sottolineato, rispetto al sequestro e alla inibitoria, essa non ha effetti immediatamente dannosi nei confronti del presunto contraffattore ma piuttosto consiste nella urgenza di acquisire la prova sulla struttura o sul procedimento di fabbricazione o sulla provenienza del prodotto in cui si concretizza l'apparente contraffazione prima che detti elementi vengano in qualche modo modificati. (Trib. Milano 31.3.95 ).

In dottrina si è sviluppata anche la tesi per cui la descrizione viene spesso concessa senza accertare la sussistenza del periculum in mora secondo il criterio tradizionale , ed in particolare vi sarebbe la necessità di valutare la sussistenza unicamente nel caso in cui si chieda la concessione inaudita altera parte (e non più nel caso in cui sia instaurato il contraddittorio) .

La tesi si fonda sull'ipotesi che il legislatore avrebbe subordinato al pregiudizio sulla attuazione del provvedimento (per il possibile occultamento e dispersione degli oggetti nel tempo) soltanto l'emanazione del provvedimento senza contraddittorio ; con il corollario che unicamente con riferimento a quest'ultimo profilo (al

provvedimento a sorpresa) occorrerebbe valutare la sussistenza del requisito del *periculum*. Secondo un nutrito filone giurisprudenziale, infatti, il *periculum in mora* sarebbe addirittura *in re ipsa* poiché insito nella attualità del fenomeno contraffattivo stesso suscettibile di innegabili effetti pregiudizievoli sui rapporti economici di mercato (Trib Bologna 9.10.2009).

Tuttavia, devono condividersi orientamenti giurisprudenziali di segno opposto (ex multis, Trib di Torino 28.9.2009) a quelli sopra evidenziati, ritenendo fondamentale la valutazione della effettività della lesione sul rilievo che ogni misura cautelare debba essere concessa solamente in seguito ad una valutazione in concreto sulla effettiva sussistenza del pericolo.

Invero, partendo dalla collocazione sistematica e funzionale della tutela cautelare nella cornice del diritto di azione in giudizio, si preferisce leggere la disciplina dei provvedimenti cautelari industrialistici in armonia con quella generale, di diritto comune e richiedere comunque da parte del giudice della cautela la delibazione di un apprezzabile grado di *periculum in mora per l'emanazione dei provvedimenti cautelari*.

In ogni caso nel silenzio della legge speciale, non è necessario dimostrare la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, non di un qualsiasi pregiudizio alle ragioni del ricorrente, in quanto il *periculum in mora* dovrà essere valutato in concreto. In questi casi non sarà possibile riferirsi quindi all'art 700 cpc per la tutela cautelare atipica: poiché anche il possibile danno patrimoniale del titolare della privativa può apparire in astratto idoneo alla concessione della misura.

I due requisiti del *fumus boni iuris* (probabile fondatezza del diritto) e del *periculum in mora* (incombenza sul diritto di un pregiudizio da intempestività o infruttuosità nel tempo necessario per conseguire la tutela in sede di *plena cognitio*) debbono concorrere, sia pure in varia e calibrata proporzione.

Certamente la misura non potrà essere concessa nel caso l'uno o l'altro dovessero sembrare carenti; e, tuttavia, i requisiti possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di *periculum in mora* potrebbe giustificare

l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di *fumus* , oppure che un alto grado di *fumus* potrebbe accompagnarsi ad un modesto , ma certamente non insussistente , tasso di *periculum*.

Nel caso in esame, la pretesa del ricorrente, come innanzi esposto, non appare sorretta né dal *fumus* né fondata sulla sussistenza di un apprezzabile grado di *periculum*.

Invero, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la dedotta contraffazione sarebbe cristallizzata e definita entro i 25 mq sicchè il pericolo di dispersione ed occultamento nei termini sopra evidenziati, sarebbe impossibile da configurare atteso che le parti riprodotte sarebbero ormai integrate e definite nel campo su cui la Salernitana svolge i propri allenamenti.

Difettano, pertanto, le ragioni che giustificano il carattere dell'urgenza ovvero il timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile essendo già state le lavorazioni ampiamente ultimate.

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto ed in difetto dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum* il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano come in dispositivo.

Per le medesime ragioni anzidetta , difettandone i presupposti , va rigettata anche la richiesta di sequestro.

Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna del ricorrente ai sensi dell'art 96 c.p.c. non emergendo la mala fede o la colpa grave in modo evidente da giustificare la condanna per lite temeraria (*ex multis*, Corte di Appello di Napoli 13.2.2020 nr 679) né risulta integrato perché non provato il presupposto oggettivo del danno costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso (prova da parte dell'istante sia *dell'anche* del "*quantum debeat*”).

Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il presupposto oggettivo “*richiede l'esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell'an*

*che del "quantum debeatur", il che non osta a che l'interessato possa dedurre, a sostegno della sua domanda, condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, potendosi desumere il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali (...), causano "ex se" anche danni di natura psicologica, che per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 inGiust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008,4, I, 906).*

Alla stregua delle allegazioni fornite, non si ritiene assolto l'onere probatorio nei termini sopra delineati.

**P.Q.M.**

- rigetta il ricorso e le istanze ivi contenute
- condanna il ricorrente alle spese di lite in favore delle resistenti che si liquidano in complessivi euro 5000,00 , oltre spese per la somma di euro 500,00 , iva e cpa come per legge

-

**Napoli, lì 25.3.2022**

**Il Giudice**

*dr. Livia De Gennaro*