

*Illecito concorrenziale e buona fede*

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa (A), ordinanza 11 maggio 2013 (g. Silvia Giani)

**BUONA FEDE – COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD EVITARE NEL CONSUMATORE CONFUSIONE SUL MARCHIO - SUSSISTE**

*La buona fede si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone alle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali, dovendosi compiere tutti gli atti necessari per la salvaguardia dell'interesse della controparte. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale. Inserito nel quadro dei valori costituzionali e da intendersi come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. La buona fede, così intesa, certamente può essere adottato come parametro per esigere in capo ad una società, pur in assenza di obbligazioni contrattuali in tal senso, di mantenere condotte intese a garantire che non si verificano comportamenti idonei a generare, nell'acquirente finale, confusione in ordine al riconoscimento di un marchio.*

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 20.03.2013, la società P s.r.l. ha allegato che:

- è titolare della rinomata pasticceria di Milano, via ..., titolare del famoso marchio X;
- a Milano si trova un'altra pasticceria, meno rinomata, con punto vendita in .., gestita dalla società G .. s.r.l.;
- sfruttando la parziale omonimia di denominazione sociale con il marchio X, la società.. srl ha posto in essere atti di concorrenza sleale e usurpazione di marchi, originatisi addirittura in epoca precedente al 1940 e conclusi con due transazioni nel 1940 e nel 1955, che prevedevano l'obbligo di G .. srl di utilizzare la propria denominazione sociale, per intero e con grandezza e tipo di carattere identico, al fine di evitare ogni possibile confusione con il marchio X;
- le transazioni non hanno posto fine alla perpetrazione di atti di concorrenza sleale da parte di ... srl, tant'è che nel 2005 l'attrice promosse avanti al T Milano alcuni procedimenti cautelari e di merito, che si conclusero con l'accoglimento delle richieste formulate dall'attrice, sia in via cautelare che nel merito. Con sentenza n. 3705/2011 il T. Milano ha accertato che G ... aveva compiuto atti di concorrenza sleale, utilizzando illegittimamente il marchio X e ha condannato la convenuta .. srl al risarcimento dei danni quantificati in euro 120.000.

- M ha commercializzato ripetutamente prodotti a marchio “ G ..,” indicandoli con l’abbreviazione X anziché l’intera denominazione, ingenerando confusione nella clientela circa l’origine del prodotto;

- In data 30/9/2009 il ramo d’azienda G..Srl fu affittato a Panettoni PG

-PG , pur a conoscenza degli accordi transattivi allegati all’atto di affitto del ramo d’azienda, registrò il dominio “pgX.it” e utilizzò la email commerciale@ “pgX.it “,senza l’indicazione completa della denominazione “...”; circostanze che determinavano la ricorrente a promuovere un altro procedimento cautelare attualmente pendente;

-nel mese di dicembre 2012, in prossimità delle ferie natalizie, X scoprì che presso alcuni punti vendita di M venivano esposti in vendita i prodotti di PG senza l’indicazione completa “G....”;

-a seguito di diffida del 18 dicembre 2012, M rispose solo in data 28 dicembre 2012, segnalando l’esistenza di un mero errore commesso sui cartelli e assicurando di provvedere alla correzione;

-Nel mese di marzo 2013, in prossimità di Pasqua, si riscontrava che presso alcuni punti vendita, M aveva posto in essere altri analoghi episodi;

- la resistente M rispondeva riconoscendo nuovamente l’errore.

Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto inibirsi a M l’utilizzo della parola singola X e ordinare a PG “d’informare tutti i propri clienti rivenditori e distributori dei propri prodotti d’indicare nei cartelli, nelle brochure pubblicitarie, che reclamizzano i prodotti ... e/o indicare il prezzo di detti prodotti, così come negli scontrini e/o nella descrizione delle fatture, che il produttore è PG e non abbreviare l’indicazione in X, né usare in alcun modo la parola X singolarmente”.

**1.2** I convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto delle richieste cautelari, per mancanza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*

**1.3** Dopo un differimento finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere un’eventuale intesa conciliativa, all’udienza del 2 maggio 2013, il giudice si riservava sulle richieste cautelari.

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

**2.1.** La domanda cautelare formulata nei confronti di M è fondata.

E’ documentato, ed altresì pacifico, che la società M ha plurime volte pubblicizzato e posto in vendita i prodotti dolciari della società resistente, affini a quelli della ricorrente, utilizzando la denominazione abbreviata X in luogo di quella corretta estesa GX C. Ciò si è verificato nel

2005, nel 2012 e nel 2013.

Prima dell'episodio contestato, M, che -come testé detto- aveva posto in essere reiteratamente condotte analoghe, era stata già diffidata dalla commercializzazione di tali prodotti utilizzando il nome singolo X e resa edotta dell'illiceità della condotta.

Alla luce di tali elementi, sussistono i presupposti per l'accoglimento della misura cautelare invocata.

La commercializzazione di prodotti affini a quelli della ricorrente con l'utilizzazione del nome X, corrispondente al rinomato marchio della ricorrente, invece di quello per esteso PGX ..., è idonea a determinare, per l'identità del segno e per l'affinità dei prodotti, un evidente rischio di confusione per il pubblico circa l'origine del prodotto e a causare uno sfruttamento illegittimo del rinomato marchio X.

L'erroneità della condotta è ammessa dalla resistente M nelle missive in atti.

La cessazione della condotta da parte di M dopo la diffida, peraltro avvenuta dopo diversi giorni pur in un periodo di grandi vendite, non fa venire meno il *periculum in mora*, permanendo il rischio per il futuro di reiterazione delle medesime condotte.

Ed invero, depongono in favore di tale rischio le seguenti circostanze:

1. l'avvenuta reiterazione in precedenza, a decorrere dal 2005, della medesima condotta oggetto del presente giudizio. Come emerge dagli atti, M fu diffidata, per la prima volta, con lettera dat. 7 marzo 2005, dall'uso del marchio X in funzione di abbreviazione dei prodotti della resistente (doc 8); quindi, nel mese di dicembre 2012 (doc 12), infine nel marzo 2013.
2. Il ripetersi nel tempo, e in periodi di rilevanti vendite, di tali condotte nonostante la dichiarata adozione di provvedimenti tali da determinare, a dire di M, la loro cessazione; cessazione peraltro che si verificava dopo diversi giorni rispetto alla diffida;
3. Il riconoscimento da parte della medesima di non avere adottato in passato provvedimenti idonei a determinare il venire meno per il futuro del pericolo di confusione tra i prodotti (doc 17).
4. La mancata adozione anche nel corso del giudizio d'iniziativa tali da prevenire il rischio di confusione dei segni distintivi, nonostante la disponibilità verbalmente manifestata all'udienza del 4 aprile 2013 (cfr verbale udienza del 2 maggio, ove la resistente M ha dichiarato di "aspettare il provvedimento del tribunale").

La mancata adozione d'interventi idonei a prevenire il rischio di confusione tra i segni, da un lato, e il concreto pericolo che tali condotte si ripetano, per omessa e doverosa informazione al

personale dipendente, dall'altro, comportano l'esistenza del *periculum in mora* per il concreto pericolo di reiterazione di episodi dello stesso tipo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere inibito a M la commercializzazione e la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, di prodotti relativi al marchio "... con il solo nome "X" e senza l'indicazione della denominazione completa.

E' fissata la penale di € 5.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione.

**3.** La ricorrente ha altresì chiesto emettersi la seguente pronuncia nei confronti di PG.: "ordine d'informare tutti i propri clienti rivenditori e distributori dei propri prodotti d'indicare nei cartelli, nelle brochure pubblicitarie, che reclamizzano i ... e/o indicare il prezzo di detti prodotti, così come negli scontrini e/o nella descrizione delle fatture, che il produttore è PG e non abbreviare l'indicazione in X, né usare in alcun modo la parola X singolarmente"

La domanda cautelare non può essere accolta nei confronti della resistente PG S.r.l. per la mancata prova di un suo concorso causale nella condotta illecita perpetrata da M.

E' ben vero, e ciò deve essere ribadito con fermezza, che la società resistente è tenuta ad attivarsi per non ingenerare confusione tra i due segni distintivi, concernenti prodotti dolciari affini, uniformandosi a una condotta rigorosa che comprenda – ove necessario – anche l'obbligo d'informare terzi del divieto di usare l'abbreviazione della denominazione in X, noto marchio della Pasticceria X di via ..., e l'obbligo di utilizzare il marchio "...", per intero, e secondo le prescrizioni stabilite negli atti transattivi risalenti al 1940 e 1955 e ribaditi nei vari e successivi contenziosi giudiziari.

La consapevolezza dell'errore in cui i terzi possano ricadere e la frequenza degli episodi accertati sono idonei a generare obbligazioni ulteriori rispetto alle previsioni contrattuali, affinché vengano posti in essere tutti gli atti che, senza un apprezzabile sacrificio, possano salvaguardare l'interesse della controparte.

La buona fede si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone alle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali, dovendosi compiere tutti gli atti necessari per la salvaguardia dell'interesse della controparte (Cass 10182/2009; Cass 14726/2002). "L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale"(v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462). Inserito nel quadro dei valori costituzionali e da intendersi come una specificazione degli "inderogabili doveri di solida-

rietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., “ la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass 20106/2009 e nello stesso senso 3462/2007).

La resistente può ben concorrere in un illecito perpetrato da terzi anche con una condotta omissiva, quale appunto la mancata enunciazione del divieto di utilizzazione dell'abbreviazione X e dell'obbligo di utilizzare la denominazione “..” per intero.

A nulla vale obiettare l'asserita estraneità di PG srl ai menzionati accordi transattivi, in quanto intercorsi con l'affittante –e dante causa- .. srl. Infatti i detti accordi, allegati all'atto, fanno parte integrante del contratto d'affitto d'azienda, nel quale è espressamente previsto che “l'affittuaria garantisce l'utilizzo del marchio .. nei limiti di quanto stabilito nell'atto transattivo del 14 marzo 1940 e successivo del 1955” (doc 10 ricorrente). La conoscenza dei limiti d'utilizzo del marchio e la conoscenza del pericolo di confusione con un altro rinomato marchio relativo a prodotti dolciari, evinta dalla pregressa verifica di episodi analoghi, comportano l'obbligo in capo a chi commercializza il marchio .. srl di uniformarsi a un codice di comportamento rigoroso, volto a evitare pericoli di confusione dei due segni distintivi e un agganciamento del marchio .. srl a quello più noto appartenente alla ricorrente.

Ciò chiarito quanto agli obblighi incombenti sulla resistente, vi è però da segnalare che nel caso di specie, non è emersa la prova, neppure nei limiti, richiesti in questa sede, del *fumus boni iuris*, dell'esistenza di un concorso causale da parte della resistente PG nella pubblicazione del marchio G ...con l'abbreviazione X, materialmente posto in essere da M. Nel caso di specie, Metro era già stata messa a conoscenza del divieto di usare l'abbreviazione X e del conseguente obbligo di utilizzare la denominazione per esteso, come emerge documentalmente dalle precedenti diffide, inviate in data 7 marzo 2005 e 21 dicembre 2012 e dalle risposte provenienti da M in data 28 dicembre 2012 e 5 marzo 2013, nelle quali è ammesso il persistente errore dipendente da fattori organizzativi interni e la mancata adozione di provvedimenti idonei ad evitare la confusione di due segni distintivi. Ed invero nella missiva dat 28 dicembre 2012, a riprova della conoscenza dell'obbligo di usare la denominazione del marchio per esteso, M dichiarava che: “*il riferimento generico al marchio X, indicato nella cartellonistica riferita ai prodotti a marchio “ ... srl, deriva da un mero errore commesso in totale buona fede in fase di composizione dei testi “...Quindi la medesima assicurava di “avere provvedu-*

to alla correzione attraverso l'indicazione completa della denominazione sociale del fornitore dei prodotti a marchio " ..." in luogo del marchio X" e, a ulteriore riscontro della pregressa conoscenza delle corrette modalità di pubblicizzazione e commercializzazione del segno distintivo, nella missiva dell'11 marzo 2013, relativa all'episodio in oggetto, M ribadiva che "il riferimento generico al marchio X.....deriva ancora una volta da un mero errore commesso in totale buona fede ....", aggiungendo che in precedenza " il medesimo argomento era stato gestito internamente attraverso una comunicazione inviata a tutti i punti vendita la quale, evidentemente, non è stata sufficiente a mantenere alta l'attenzione nel corso del tempo" (doc 17 ricorrente).

Va poi altresì aggiunto che il provvedimento richiesto dalla ricorrente nei confronti di PG Srl è connotato da genericità tale da renderlo ineseguibile.

4. Considerata la natura anticipatoria del provvedimento *ante causam*, le spese del presente procedimento vengono liquidate a carico della soccombente M e in favore della ricorrente, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.

Vengono invece compensate le spese con la resistente PG ., tenuto conto dell'affermata estraneità agli accordi menzionati e del mancato riconoscimento degli obblighi su di essa gravanti per impedire il rischio di associazione dei due segni distintivi.

#### PQM

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

- Inibisce a M la commercializzazione e la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, di prodotti relativi al marchio "..." con il solo nome "X" e senza l'indicazione della denominazione completa;
- fissa la penale di € 5.000,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione;
- condanna M al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.
- Rigetta la domanda cautelare formulata nei confronti di PG
- Compensa le spese processuali nei confronti di PG.

Si comunichi.

Milano, 11 maggio 2013

Il giudice designato *dott. Silvia Giani*