

CONCORRENZA: Concorrenza sleale - Rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori - Esercizio contemporaneo della medesima attività in ambito territoriale comune - Configurabilità - Fattispecie.

Tribunale di Bari, Sez. civ., 3 giugno 2021, n. 2151

- in *Guida al Diritto*, 44, 2021, pag. 76.

“[...] In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno” [...]”.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la H. S.r.l.u., un'agenzia di pompe funebri operante nel territorio di Bari, evocava in giudizio O.F.M. S.r.l.s. chiedendo di:

- Confermare l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e 31 e s.s. D.Lgs. n. 30 del 2005 emessa in data 16/07/2016 nel proc. numero 4730/2016 R.G.;
- Dichiarare che l'uso da parte della O.F.P. s.r.l.s. del segno distintivo "P." nella propria denominazione sociale e come segno distintivo costituisce violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c. e quindi attività di concorrenza sleale;
- Per l'effetto inibire e vietare alla società resistente l'uso del suddetto segno "P." in quanto già oggetto di uso ultradecennale da parte della società ricorrente H. s.r.l.u. nonché oggetto del marchio in corso di registrazione "M.T.P.";
- Ordinare alla O.F.P. s.r.l.s. in persona del suo legale rappresentante, pro tempore, di rimuovere dalla propria denominazione sociale e dalla propria insegna il segno distintivo "P." e, in ogni caso, di rimuoverlo da ovunque esso sia utilizzato ed apposto;
- Emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo e utile alla salvaguardia del diritto del ricorrente all'uso esclusivo del cognome, segno distintivo, "P.";
- Condannare la resistente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia per ogni violazione e inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza,

- Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e morali, nella misura che sarà provata in corso di causa, ovvero in quella che l'adito Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa;
- Ordinare, ai sensi dell'art. 2600, II comma c.p.c. e dell'art. 126 c.p.i., la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza;
- Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio, ex art. 93 c.p.c.

Esponneva che il cognome "P." era stato da sempre associato alla propria attività d'impresa, sin da quando l'azienda era stata creata dal fondatore F.P. negli anni '60; che la costituzione e l'operatività della società convenuta, operante nel medesimo settore e con sede legale nelle immediate vicinanze, costituiva un atto di concorrenza sleale a causa dell'inserimento, nella denominazione sociale, della parola "P.", preordinato a creare confusione nella clientela; che tali contestazioni avevano formato oggetto di un procedimento cautelare ante causam, accolto con ordinanza confermata in sede di reclamo; che da tali condotte era derivato un grave danno per l'attrice a causa della perdita di numerosi clienti e per il danno all'immagine subito.

Si costituiva in giudizio O.F.M. S.r.l.s., chiedendo il rigetto delle avverse domande in ragione della loro infondatezza. Evidenziava, in particolare, che l'utilizzo del cognome P. da parte della s.a.s. derivasse dall'obbligo di cui all'art. 2314 c.c. e non dalla volontà di usarlo come segno distintivo e che non fosse possibile ravvisare un preuso del marchio né un marchio di fatto con riferimento al cognome "P."; infine, l'uso del patronimico da parte della società, nel momento in cui i membri della famiglia P. non erano più soci della società, era stato limitato all'insegna e alla comunicazione aziendale, così come pattuito nella scrittura privata del 25/03/2010.

Con ricorso ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., in corso di causa, la H. S.r.l.u. lamentava la violazione, da parte di O.F.M. S.r.l.s., delle prescrizioni intimate nell'ordinanza cautelare; il ricorso era accolto solo in parte, con compensazione delle spese del subprocedimento.

All'esito della concessione dei termini ex art. 183, co.6, c.p.c., la causa era istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio ed, infine, rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.

La domanda è accolta nei limiti di seguito precisati.

Come osservato nell'ordinanza cautelare, la società H. s.r.l.u. rappresenta l'attuale approdo dell'attività imprenditoriale avviata in forma individuale da P.F., nel 1963, avente sede operativa in B., via C. n. 244.

Dopo aver costituito l'impresa individuale "H." di F.P. nel 1963, infatti, il sig. P. conferì la propria azienda nella neo costituita "H.F.P. s.a.s." nel 1981.

A seguito di tale conferimento la società, composta da P.F., P.F. (figlio di P.F.) e T.N.S. (figlio della moglie in seconde nozze di P.F.), succedeva, a titolo particolare, nella titolarità dell'azienda e di tutti i beni che ne facevano parte.

Con scrittura privata del 25.3.2010, le parti -H.F.P. s.a.s. da un lato e F.P. dall'altro- pattuivano quanto segue:

- Con separato atto contestuale F.P. e N.S.T. avevano ceduto le proprie quote della "H.F.P. s.a.s." a M. e F.T.;
- La H. è il frutto della trasformazione della impresa individuale H.F.P.;
- Gli attuali soci intendono trasformarsi in s.r.l.;
- la società intende continuare ad utilizzare esclusivamente nella comunicazione e nell'insegna il nome del fondatore F.P.;
- F.P. acconsente all'utilizzo della parola "P." nella comunicazione aziendale e nella insegna della società H., sia attualmente che nella nuova veste giuridica di s.r.l.

La società in accomandita semplice subiva, quindi, la trasformazione in società a responsabilità limitata, composta da T.M. e T.F..

Infine, a seguito della cessione della partecipazione sociale di T.F., nel 2015, T.M. diveniva socio unipersonale ed amministratore unico della "H. s.r.l.u.", odierna attrice.

Sulla scorta dei documenti esaminati e così riassunti, può quindi ritenersi provata in atti la titolarità in capo all'odierna attrice di quanto compreso ab origine nella impresa individuale, ivi compreso l'utilizzo del nome P., quale "marchio di fatto" che ha assunto negli anni una capacità distintiva dell'attività esercitata e della sua riconducibilità alla impresa originaria.

La scrittura privata del 25.3.2010 sopra descritta avvalorava ulteriormente tale conclusione, in quanto dimostra la notorietà del cognome P. assunto negli anni nel settore imprenditoriale di riferimento, tanto da indurre i soci ad acquisire un consenso espresso all'utilizzo ed al mantenimento della parola P. nelle comunicazioni e nelle insegne, nonostante la famiglia P. non facesse più parte della compagine sociale, costituita esclusivamente da membri della famiglia T..

L'ampia documentazione prodotta (bloc-notes, manifesti funebri, foto dell'insegna apposta sulla sede sociale, stampa di alcune pagine internet) dimostra l'uso persistente e continuato negli anni della parola P. da parte della società attrice.

Irrilevanti le contestazioni sollevate sul punto dalla convenuta.

Quanto all'inserimento in origine del cognome P. quale obbligo sancito dall'art. 2314 c.c., è evidente da quanto esposto che la parola P. abbia assunto nel corso dei decenni un valore distintivo nel

settore di riferimento, restando irrilevanti le ragioni -legate alla costituzione di una s.a.s.- per le quali inizialmente si sia ritenuto di utilizzare il cognome e di inserirlo nella denominazione sociale. La circostanza che la H., nonostante le modifiche nella compagine sociale e nella forma giuridica adottata, abbia continuato ad utilizzare il suddetto patronimico nell'insegna e nelle comunicazioni sociali dimostra -implicitamente- la rilevanza distintiva dello stesso.

Peraltro, il riferimento a "comunicazioni sociali" è volutamente ampio e generico ed idoneo a ricomprendere anche l'utilizzo del nome P. ad esempio nei bloc-notes o in altri strumenti pubblicitari.

Come evidenziato in sede di reclamo, inoltre, l'art. 2598 n. 1 c.c. è norma dettata a tutela del marchio di fatto ed implica che l'adozione di un segno distintivo da parte dell'imprenditore legittimi il suo utilizzo anche in relazione alle altre funzioni distintive.

Inoltre, l'utilizzo e la registrazione di un altro marchio (H.) non comporta di per sé la prova negativa del non uso del diverso e ulteriore marchio di fatto.

Giova ricordare, sul punto, che il giudizio in oggetto concerne l'accertamento del compimento di atti di concorrenza sleale e non la tutela del marchio, essendo allo stato pendente ed oggetto di separata controversia tra le parti la registrazione del marchio P..

In tema di marchio di fatto e di uso del patronimico la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 17/01/2017, n.971) ha di recente chiarito: "Nel conflitto tra ditte confondibili, in ragione dell'oggetto dell'attività e del contesto territoriale di riferimento, chi ne abbia fatto uso per primo - in epoca anteriore alla istituzione del registro delle imprese - può conseguire le opportune modifiche ed integrazioni dell'altra, pur se il titolare di questa l'abbia registrata per primo, successivamente all'istituzione del richiamato".

E peraltro, indipendentemente dalla decisione che verrà assunta in ordine alla registrazione, l'art. 2571 c.c. sancisce espressamente la possibilità per il preutente di un marchio non registrato di continuare ad utilizzarlo, "nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso".

La giurisprudenza di legittimità è, peraltro, netta nell'affermare che: "Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività

economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l'abbia ceduto ad altri" (Cass., sez. I, 25/05/2016, n. 10826).

Infine, la circostanza -riportata dalla convenuta- circa l'assenza del nome P. in alcuni manifesti o su alcuni furgoni non è idonea a dimostrare il mancato uso del nome, alla luce degli elementi di prova forniti in positivo dalla società attrice, sopra descritti.

Le contestazioni sollevate in comparsa conclusionale circa la contraffazione della documentazione prodotta dall'attrice -peraltro riferite solo ad una parte della documentazione e non alla sua totalità- non sono in ogni caso sufficienti a scalfire l'efficacia probatoria degli elementi forniti dall'attrice (in primis, la scrittura privata del 2010 e le foto dell'insegna) a supporto della titolarità del segno distintivo tutelabile quale marchio di fatto.

Ciò premesso e chiarito, il Tribunale condivide la valutazione operata in sede cautelare in ordine al compimento di un illecito anticoncorrenziale da parte della convenuta, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c.

La fattispecie per cui è causa rientra, infatti, nell'ipotesi di cui al n.1 dell'art.2598 c.c., c.d. concorrenza confusoria, secondo la quale è illecito ogni comportamento finalizzato, mediante l'uso di nomi o segni distintivi altrui, ad attirare nuova clientela creando confusione circa l'origine del prodotto o dell'attività concorrente.

Presupposto indefettibile dell'illecito è quindi la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune.

"In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno" (Cass. 12364/2018).

Quanto al concetto di confondibilità: "Agli effetti della concorrenza sleale, l'adozione di un marchio simile su prodotti dello stesso tipo è idonea a determinare confondibilità, quantomeno sotto il profilo della riconducibilità dell'attività dell'una impresa a quella dell'altra, maggiormente conosciuta ed apprezzata sul mercato. La differenza qualitativa tra i prodotti contrassegnati da marchi confondibili, la differenza di prezzo, anche se notevole, e il diverso target di clientela non eliminano il rischio di confusione" (Cassazione civile sez. I, 22/07/2009, n.17144).

Con riferimento al caso di specie, l'identità dell'attività svolta e dei servizi offerti dalle parti, unitamente alla collocazione geografica delle due sedi (situate a poca distanza l'una dall'altra) dimostrano l'esistenza di un rapporto di concorrenza; l'utilizzo del nome P., identificativo della società H., integra una condotta violativa dei principi di lealtà e correttezza che devono informare i rapporti tra le imprese.

La violazione delle regole della concorrenza dà vita ad un'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale valutabile, pertanto, secondo i parametri e gli specifici oneri allegatori e probatori richiesti in tema di prova dell'illecito aquiliano e con la particolarità della operatività di una presunzione di esistenza dell'elemento psicologico della colpa.

"Il danno cagionato dal compimento di un atto di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza ulteriore e diversa rispetto alla distorsione delle regole che governano la concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il risarcimento ed il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione" (Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, n.3811).

Nel caso di specie, entrambe le parti hanno depositato i propri documenti contabili, esaminati dal ctu nel rispetto del contraddittorio.

Sul punto, il tribunale condivide e fa proprie le risultanze della ctu, congruamente argomentate, con le seguenti precisazioni.

Il ctu ha riscontrato una perdita di guadagno subita dalla società attrice negli anni 2014-2017, ritenendola tuttavia solo in parte attribuibile alla condotta tenuta dalla convenuta.

La riduzione del volume di affari, infatti, è iniziata già nel 2014, allorquando la società convenuta non era stata ancora costituita (è stata costituita nel 2016), e risulta in alcuni casi maggiore del complessivo fatturato della società convenuta, con la logica conseguenza di essere attribuibile almeno in parte ad una specifica situazione del mercato non dipendente dall'avvio dell'attività concorrenziale.

Recependo e condividendo la quantificazione operata dal ctu, il danno è stimabile in Euro 5.828,00, da rivalutare all'attualità in forza dell'indice istat.

Non sono, invece, condivisibili le quantificazioni alternative elaborate dal ctu: l'estensione sino all'anno 2018 non può essere operata, essendo intervenuto l'accoglimento dell'inibitoria già nel 2016 ed avendo l'ordinanza resa nel procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. nel 2017 accertato l'avvenuta esecuzione del provvedimento di inibitoria, rimasto inattuato con riferimento alle sole insegne, oggetto in ogni caso di modifica nel 2017.

Quanto, infine, al criterio di cui all'art. 121 c.p.i., non è invocabile nella specie, trattandosi come anticipato di un giudizio in materia di concorrenza sleale e non di tutela di marchi registrati.

Può accogliersi la domanda di pubblicazione del dispositivo della sentenza, ex art. 2600 c.c.

Pertanto la domanda è accolta per quanto di ragione.

Insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge vigenti, sul valore del decisum.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da H. S.r.l.u. nei confronti di O.F.M. s.r.l.s., così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, nel confermare l'ordinanza cautelare emessa in via anticipatoria, accerta che l'uso della parola "P." come segno distintivo da parte della convenuta costituisce violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c. e quindi attività di concorrenza sleale;
- Condanna la società convenuta al risarcimento del danno subito dalla società attrice, liquidato in Euro 5.828,00 da rivalutare secondo l'indice Istat dal 2017 all'attualità;
- dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano LA REPUBBLICA, LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO o IL CORRIERE DELLA SERA, a caratteri ordinari, a spese ed a scelta della convenuta, per una sola volta;
- Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della società attrice, liquidate in Euro 4835,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di ctu come già liquidate.

Conclusioni

Così deciso in Bari, il 31 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2021.