

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa – A -

Ordinanza del 14.09.2017

Presidente: Dott. Claudio Marangoni

Giudice-Estensore: Dott.ssa Silvia Giani

Nel procedimento per reclamo promosso da:

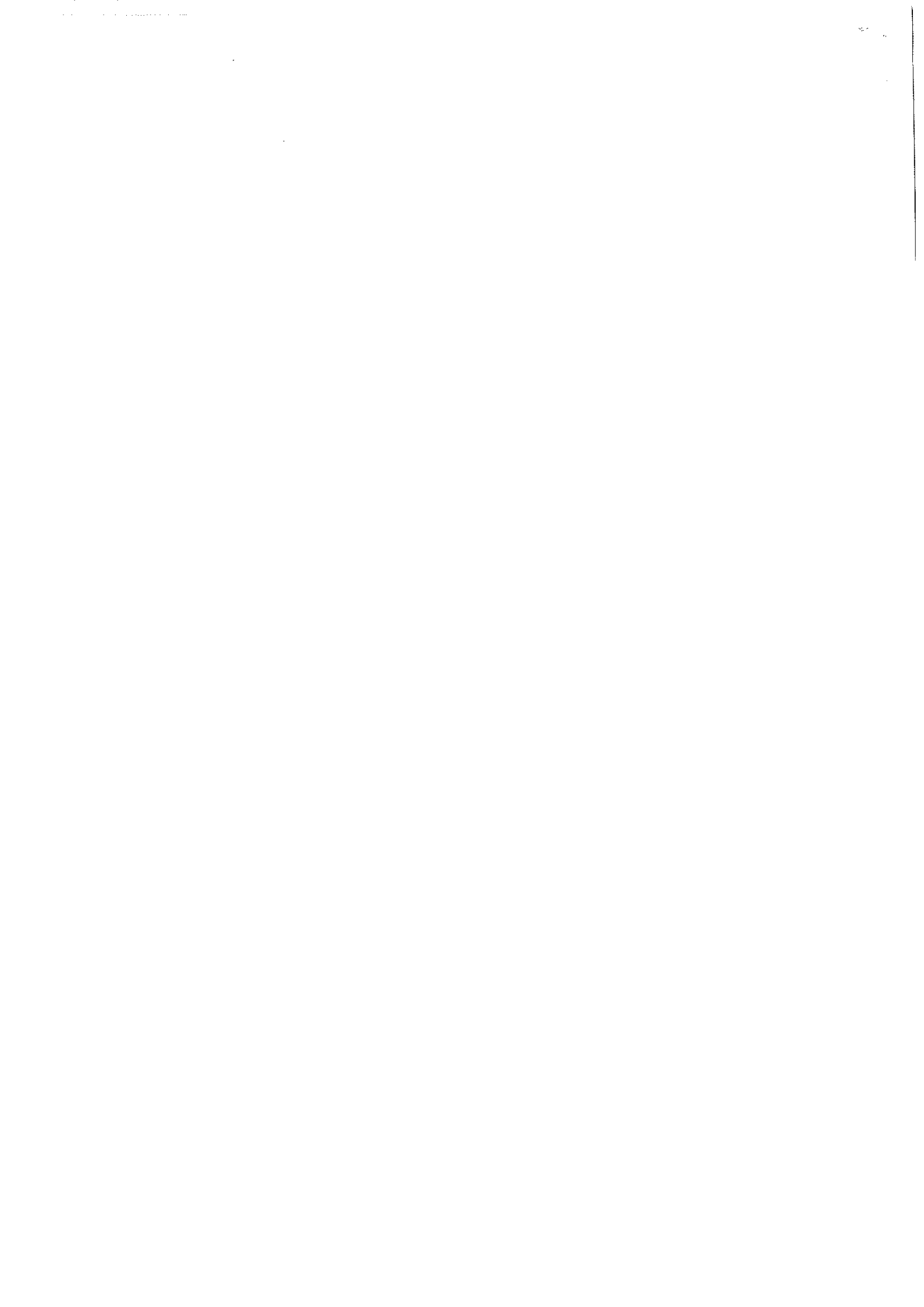
Little Bridge e Omissis, con gli avv.ti Giuseppe Vendola e Almerinda Giordano (reclamanti),

contro

Omissis e Omissis, entrambe con gli avv.ti Maria Francesca Guardamagna e Davide Guardamagna (reclamate).

- I. La competenza territoriale del Tribunale adito, quale Sezione Specializzata dell'Impresa, va riconosciuta quale *forum commissi delicti*. Esso viene individuato, come noto, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate - produzione, commercializzazione, utilizzo ed offerta in vendita dei beni in contraffazione - sia nel luogo di verifica dell'evento dannoso (1).
- II. La competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale (2).
- III. Nell'individuare il *locus commissi delicti* nel luogo di stabilimento dell'inserzionista, ci si riferisce esclusivamente ai casi in cui la condotta lesiva consista nella mera pubblicizzazione di prodotti su un sito *web* e non anche ai casi di concreta circolazione e rinvenimento del bene a seguito dei successivi atti di commercializzazione (3).
- IV. La competenza territoriale sussiste anche quale luogo in cui ha sede la ricorrente, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo Internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito da parte del soggetto danneggiato, deponendo in tale senso un'interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte di Giustizia in tema di competenza giurisdizionale *ex art. 7.2 Reg. CE 1215/29012* (già art. 5 Reg. CE 44/2001). Il luogo in cui l'"evento dannoso è avvenuto o può avvenire" va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (4).
- V. Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di Internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni. Una diversa

interpretazione del disposto dell'art. 7 Reg. CE 1215/2012 che individuasse la competenza ora nel luogo dell'inserzionista, ora del *server*, renderebbe eccessivamente oneroso – se non addirittura impossibile – per la vittima dell'illecito l'individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all'estero, applicandosi in base al Regolamento il medesimo criterio dell'“evento dannoso” (5).



R.G. 34739/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice

Nel procedimento per reclamo iscritto al n.r.g. 34739/2017 promosso da:

LITTLE BRIDGE DI [REDACTED]

e

[REDACTED]
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Vendola e Almerinda Giordano, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in San Giuseppe Vesuviano, Napoli, via XX Settembre n. 20/2, giusta procura in calce al reclamo

RECLAMANTI

contro

[REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante

nonché

[REDACTED]
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Francesca Guardamagna e Davide Guardamagna, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, piazza San Pietro in Gessate n. 2, giusta procura in atti

RECLAMATE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2017, [REDACTED] Srl e Monica Bianco hanno promosso il procedimento cautelare n.r.g. 5488/2017 nei confronti di Little Bridge di [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo di inibire l'uso del marchio "Mia Bag", la commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti indicati, uguali o simili ai modelli ed

ai prodotti a marchio Mia Bag, ordinando il ritiro dal mercato e applicando la penale e la misura della pubblicazione. Allegavano a fondamento delle domande cautelari la contraffazione del marchio, di modelli di borse ed accessori registrati della ricorrente e condotte di concorrenza sleale integranti la fattispecie di cui all'art. 2598 n 1, n 2 e n 3 c.c. Lamentavano, in particolare, l'illecita promozione e commercializzazione, via web, a cura della resistente, di molteplici prodotti del tutto somiglianti ai propri, a prezzi più bassi, ed attraverso il medesimo canale distributivo.

1.1. Little Bridge di [REDACTED] si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di interferenza e per di illiceità delle condotte di concorrenza.

1.2. Con ordinanza del 21 giugno 2017, in parziale accoglimento delle istanze cautelari, il giudice della prima fase ha inibito alle resistenti la commercializzazione e la pubblicazione, anche a mezzo internet, di prodotti recanti segni in contraffazione con il marchio figurativo "Mia Bag", di modelli di borsa in contraffazione con il modello registrato in sede nazionale n. MI2013o000083, figura 53, di titolarità della ricorrente e la prosecuzione di condotte concorrenziali scorrette concretatesi nella produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei modelli di borsa che riproducano nelle forme quelle della ricorrente, ove personalizzate con le medesime modalità per posizione, grandezza, motivo decorativo (lettera o stella), fissando una penale in caso di violazione di alcune dei comandi cautelari e ordinando la pubblicazione del provvedimento.

1.3. Con ricorso depositato il 6 luglio 2017, Little Bridge di [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del 21 giugno 2017, n.r.g. 5488/2017, reiterando l'eccezione d' incompetenza territoriale e, nel merito, chiedendo la revoca dell'ordinanza di accoglimento delle richieste cautelari.

A sostegno dell'eccezione d'incompetenza territoriale richiamavano, in particolare, la recente pronuncia della Suprema Corte n 5254/2017 circa l'individuazione del *forum commissi delicti*, per gli illeciti commessi mediante pubblicizzazione di un prodotto su internet, presso la sede dello stabilimento dell'inserzionista, quale luogo di avvio del processo tecnico dell'annuncio commerciale.

Nel merito deduceva, al fine di escludere la concorrenza sleale per agganciamento e parassitaria, che la resistente Little Bridge, a differenza della ricorrente/reclamata, utilizzava esclusivamente il canale della vendita online, mentre "Mia Bag", in via preferenziale, utilizzava il canale tradizionale e non quello online.

1.4. Con memoria del 5 settembre 2017, [REDACTED] e [REDACTED] si sono costituite nel giudizio di reclamo, chiedendo la conferma del provvedimento cautelare.

2. Il reclamo non è fondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Sull'eccezione d'incompetenza territoriale.

La competenza territoriale del tribunale adito, quale Sezione Specializzata dell'Impresa, va riconosciuta quale *forum commissi delicti*.

Esso viene individuato, come noto, alternativamente, sia nel luogo ove siano poste in essere le condotte censurate – produzione, commercializzazione, utilizzo ed offerta in vendita dei beni in contraffazione- sia nel luogo di verifica dell'evento dannoso.

Nel caso di specie i beni, in relazione al quale è stata allegata la contraffazione, sono stati commercializzati dal sig. [REDACTED] nel distretto milanese, essendo stato allegato e, altresì, documentato, che il bene rinvenuto a Seregno fu spedito dal sig. [REDACTED] che ha concorso nella causazione della condotta lesiva di commercializzazione del detto bene.

Tale fatto allegato dalla ricorrente, di causazione dell'evento dannoso, consistente nella commercializzazione del bene nel distretto milanese, quale conseguenza della condotta della parte che vi ha concorso, è sufficiente per radicare la competenza territoriale presso questo tribunale. Infatti, uno dei resistenti [REDACTED] ha posto in essere la condotta lesiva nel distretto milanese, avendo provveduto a spedire alcuni prodotti oggetto di lite a Seregno (doc. 16 di parte ricorrente).

Tale circostanza in fatto è stata documentata, ma giova ribadire che la competenza territoriale va determinata sulla base della prospettazione della domanda, salvo che non appaia evidente la prospettazione artificiosa, diretta a sottrarre la controversia al giudice naturale (cfr. *ex multis* Cass. n. 7182/2014; 21547/2015).

Tenuto conto del fatto qui allegato, non rileva nel caso di specie la recente pronuncia della Suprema Corte citata dalla ricorrente poiché, nell'individuare il *locus commissi delicti* nel luogo di stabilimento dell'inserzionista, si riferisce esclusivamente ai casi in cui la condotta lesiva consista nella mera pubblicizzazione di prodotti su un sito web e non anche ai casi di concreta circolazione e rinvenimento del bene a seguito dei successivi atti di commercializzazione (cfr. Cass. 5254/2017, ord.).

Val la pena, però, anche di aggiungere che questo tribunale ritiene che la competenza territoriale sussista anche quale luogo in cui ha sede la ricorrente, essendo stato il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell'illecito da parte del soggetto danneggiato, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. CE 1215/2012 (già art 5 reg CE 44/2001). Il luogo in cui l' "evento dannoso è avvenuto o può avvenire" va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. Sez. Un.,

05/07/2011, n. 14654; Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28811; Cass. Sez. Un., 5/5/2006, n. 10312; Cass 28811/11; Cass 8076/2012). Nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima è stato cagionato nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni.

E' stato già considerato da questo tribunale che una diversa interpretazione, del disposto dell'art 7 reg. cit, che individuasse la competenza ora nel luogo dell'inserzionista, ora del server, renderebbe eccessivamente onerosa -se non addirittura impossibile- per la vittima dell'illecito l'individuazione della competenza e consentirebbe agli autori degli illeciti, che fanno ricorso al commercio elettronico, di sottrarsi alla competenza giurisdizionale italiana, pur operando sul mercato italiano, quando avessero sede all'estero, applicandosi in base al regolamento il medesimo criterio dell'"evento dannoso" (T Milano, 15 giugno 2017, N. R.G. 24793/2017).

In altre parole, si creerebbe un grave *vulnus* che pregiudicherebbe l'efficacia delle norme, per quanto rileva, del diritto industriale e delle direttive europee, qualora fosse consentito l'uso (illecito), mediante offerta o pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovassero sul territorio dello stato, per il solo fatto che il server o il prodotto si trovi in uno stato terzo (cfr CG CG 12 luglio 2011, Oreal v eBay cit.).

2.2. Nel merito, il provvedimento del giudice della prima fase, che va integralmente confermato, è stato censurato, con riguardo al profilo dell'accertata concorrenza sleale, in quanto, a detta della reclamante, il canale distributivo da essa utilizzato sarebbe esclusivamente quello on line e ciò la distinguerebbe dalla ricorrente/reclamata.

L'argomentazione della reclamante è del tutto inidonea a inficiare le argomentate conclusioni del giudice della prima fase, il quale, dopo avere rilevato la imitazione da parte della resistente di numerosi modelli della ricorrente, ha osservato che la ripresa in modo quasi "pantografico" delle scelte della ricorrente di abbinare a determinate forme di borsa specifiche personalizzazioni, non può essere avvenuta per mera casualità. E ha aggiunto che: "precisato che il confronto sotto questo profilo va operato tra le *res* in concreto commercializzate dalle due concorrenti, ...nel caso in esame si osserva da parte della resistente un'indebita ripresa della scelta della ricorrente di accostare a determinate tipologie di borsa proprio le stesse precise personalizzazioni (per colore, per forma, per grandezza)", esplicitando, a titolo esemplificativo, con valutazione del tutto condivisa dal Collegio, che: - la riproduzione fotografica a pagina 5 del ricorso mostra due borsoni da viaggio con fantasia mimetica del tutto analoghi, nella forma e nelle personalizzazioni (con le lettere in bianco ed in stampatello maiuscolo, della stessa grandezza ed apposte nella medesima posizione); -la riproduzione

fotografica di cui a pagina 13 del ricorso, mostra due shopper bag della stessa forma, dello stesso colore e con la medesima personalizzazione (una stella dorata delle medesime dimensioni, con all'interno due lettere egualmente in nero stampatello maiuscolo). Insomma: la ripresa pedissequa da parte di Little Brigde delle soluzioni formali -quanto a posizione e tipo di personalizzazione - è circostanza che azzerava, sotto il profilo matematico probabilistico, la possibilità di una involontaria ed inconsapevole ripresa delle stesse soluzioni formali, quale sorta di mera coincidenza”.

In conclusione, il comportamento di Little Brgide è sleale “giacchè -senza alcuno sforzo imprenditoriale (che comporti, attraverso studi anche stilistici e quindi impiego di risorse economiche, l'individuazione di scelte formali -non funzionali- diverse dalla concorrente) essa ha seguito una iniziativa commerciale di controparte, appropriandosi quindi senza costi e sforzi degli investimenti da altri sostenuti”.

A fronte degli elementi in fatto accertati, la mera circostanza della non esclusività del canale on line per la ricorrente/reclamata, che, peraltro, utilizza anche tale canale, non assume alcun rilievo al fine di escludere la illiceità della condotta di concorrenza parassitaria.

3. Alla soccombenza della reclamante segue la condanna alla refusione delle spese della fase di reclamo, che, tenuto conto del valore indeterminabile e applicato lo scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 DM 55/2014, si liquidano in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa – A -, provvedendo sul reclamo proposto da Little Bridge di [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] Srl e [REDACTED] rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- Rigetta il reclamo.
- Condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012- la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 14 settembre 2017

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni