



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Tribunale, in composizione collegiale,

a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 giugno 2023;

riunito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023, alla presenza dei magistrati:

Michele Guernelli (Presidente) Marco D'Orazi (Giudice relatore) Vittorio Serra (Giudice)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21560/2019** promossa da:

YYY SRL (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. **CORONA SANDRO** e dell'avv. **GHINI FEDERICO** (GHNFR85P13C573R) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA; **MEI ALESSANDRO** (MEILSN54R28A944B) VIA S. STEFANO N. 25 40125 BOLOGNA; **ZANGARINI**

CANDIDA (ZNGCDD69A65A944L) VIA S. STEFANO N. 25 40125 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40136 BOLOGNA
presso il difensore avv. CORONA SANDRO

ATTORE

contro

XXX SRL (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO (DMIMRC80A19G273X) VIA D. MILLE

N. 20 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA D. MILLE N. 20 40121 BOLOGNA
presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

SIG. JJJ (C.F. omissis), con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO (DMIMRC80A19G273X)

VIA D. MILLE N. 20 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA D. MILLE N. 20 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

CONVENUTI

...ooo0ooo...

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 8 giugno 2023, ove si sono riportate alle conclusioni espresse nei rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.

...ooo0ooo...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, YYY S.r.l. (nel seguito anche senza tipo sociale) conveniva in giudizio il signor Sig. JJJ (nel seguito anche solo Sig. JJJ) e la XXX S.r.l. (nel seguito anche senza tipo sociale), esponendo quanto segue:

- nel corso del 2014, Matthew Omissis (nel seguito anche solo Omissis o il signor Omissis), *general manager* della AAA LLC (società con sede a Dubai; nel seguito anche solo AAA Control), portava avanti delle negoziazioni (atto di citazione, doc. 4) con Sig. JJJ (odierno convenuto), socio unico e amministratore

unico della XXX (altra odierna convenuta); negoziazioni relative a una possibile *partnership* tra le due società, nel senso che "XXX sarebbe diventata una service partner di AAA Control LLC";

- in data 26.01.2015, previa delibera favorevole del c.d.a. della AAA Control (v. verbale riunione: atto di citazione, doc. 5A), veniva, quindi, costituita la YYY (l'odierna attrice), "filiale italiana" della società di Dubai, con la AAA Control come socio unico e Sig. JJJ come amministratore delegato, mentre Omissis veniva nominato presidente del c.d.a. (v. anche verbale c.d.a. di YYY, atto di citazione, doc. 5B); per i dettagli della *partnership* tra la XXX e la YYY, v. doc. 4 prodotto da parte attrice;

- sin dalla propria costituzione, la società attrice – il cui oggetto sociale è la produzione e il commercio di "tutti i tipi di valvole e accessori per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, per l'idraulica e altre applicazioni industriali" (v. visura YYY: atto di citazione, doc. 1) – avrebbe distribuito, sul territorio italiano ed europeo, valvole a marchi "YYY" e "omissis"; marchi che la AAA Control aveva, peraltro, già registrato in diversi Paesi del Medio Oriente (v. attestati di registrazione: atto di citazione, doc. 2) e che era solita utilizzare su prodotti "commercializzati in tutto il mondo";

- in data 05.06.2015, Sig. JJJ depositava, a proprio nome, domande italiane di registrazione dei marchi YYY e *omissis* (atto di citazione, docc. 10-11); marchi di cui, in data 12.12.2016, otteneva poi la registrazione;

- in data 6.03.2017, Sig. JJJ, "a seguito di divergenze di vedute", rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato di YYY (atto di citazione, doc. 7);

- in data 23.05.2019, Sig. JJJ intimava, via e-mail (atto di citazione, doc. 8), alla Omissis Commerciale S.r.l. (nel seguito anche solo Omissis), società che intratteneva – e intrattiene – rapporti con l'attrice, di "rimuovere immediatamente" il marchio YYY da un proprio stand (la Omissis era presente con un proprio stand presso la fiera "IVS-Industrial Valves Summit", tenutasi a Bergamo alla fine di maggio 2019), stante l'assenza di una qualsivoglia autorizzazione sul punto rilasciata dallo stesso Sig. JJJ, unico titolare del marchio. La Omissis faceva poi seguire, alla

ricezione dell'e-mail, la rimozione del marchio in questione (il che, peraltro, è testimoniato da alcune fotografie: v. atto di citazione, doc. 9).

Tanto premesso, parte attrice innanzitutto chiedeva di accertarsi che Sig. JJJ ebbe a registrare in mala fede (*ex art. 19, comma 2, decreto legislativo 30 del 2005, in breve c.p.i.*) i marchi di cui sopra.

In particolare, Sig. JJJ sarebbe stato in mala fede poiché, registrando a proprio nome i marchi YYY e *omissis*, avrebbe consapevolmente pregiudicato le legittime aspettative di parte attrice circa l'acquisto di un diritto di privativa sui marchi in questione; legittime aspettative derivanti dalla circostanza per cui i marchi medesimi, in virtù di quanto suesposto, sarebbero da considerarsi come "*importantissimi asset immateriali aziendali*" della YYY, sin dalla sua costituzione. Non solo: la condotta di Sig. JJJ sarebbe senz'altro riconducibile a quella tipizzata dall'art. 6-*septies* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ratificata in varie occasioni dall'Italia ed anche con legge 424 del 1976, in breve CUP ("*Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei Paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti Paesi...*") e, quindi, non potrebbe che considerarsi, anche sotto quest'ulteriore aspetto, come connotata da mala fede.

Lo stato di mala fede sarebbe dimostrato, tra l'altro: a) da uno scambio di e-mail (atto di citazione, doc. 4), in cui Sig. JJJ avrebbe dato atto "*della diversità dei brand*"; nonché b) da un comunicato in cui Sig. JJJ avrebbe affermato che i marchi dei quali è causa sono di proprietà dell'attrice (atto di citazione, doc. 6); e ancora c) da un secondo scambio di e-mail (atto di citazione, doc. 12A), in cui Sig. JJJ avrebbe rassicurato Omissis di aver proceduto a presentare, nell'interesse della società attrice, domanda di registrazione dei marchi, sia in Italia che in Europa (è bene notare, peraltro, che Sig. JJJ non ha mai registrato i marchi in Europa, neanche a proprio nome); e infine d) da una *chat Whastapp* tra Sig. JJJ e Omissis (atto di citazione, doc. 16).

Ora, stante tale asserita mala fede, parte attrice chiedeva, in via principale, disporsi il trasferimento a proprio favore, *ex art. 118 c.p.i.*, del diritto di privativa sui marchi in questione, o comunque, in via subordinata, di accertarsi la nullità dei marchi medesimi, *ex art. 25 comma 1, lett. b), c.p.i.*

La società attrice, inoltre, chiedeva di accertarsi, sempre in via subordinata, la nullità dei marchi per assenza di novità dei segni; assenza di novità derivante, in tesi, da un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, alla data di deposito della domanda di registrazione (05.06.2015), i segni in questione avevano ormai già acquisito, in virtù dell'uso che ne aveva fatto la società attrice (ricordiamo che YYY avrebbe utilizzato i marchi medesimi fin dalla propria costituzione), una notorietà generale; il che, ai sensi degli artt. 12 comma 1, lett. a) e 25 comma 1, lett. a) c.p.i., renderebbe nulli – per assenza di novità, appunto – i marchi di cui Sig. JJJ ha ottenuto la registrazione.

Per quanto concerne, invece, l'ulteriore ipotesi di nullità, questa deriverebbe dalla circostanza per cui, alla data di deposito della domanda di registrazione, la società attrice era già stata costituita, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. b), c.p.i., i marchi YYY e *omissis*, in quanto identici – o comunque simili – alla denominazione sociale di parte attrice (YYY S.r.l.), nonché idonei a ingenerare un rischio di confusione per il pubblico, erano ormai privi del requisito della novità.

In estremo subordine, parte attrice chiedeva accertarsi la sussistenza di un proprio diritto di privativa sui segni, seppur nei limiti del preuso relativo al periodo che va dalla data di costituzione della YYY (26.01.2015) alla data di deposito dei marchi da parte di Sig. JJJ (05.06.2015).

Parte attrice, inoltre, esercitava azione di responsabilità *ex art. 2476 c.c.* nei confronti di Sig. JJJ, contestando a quest'ultimo – anche a tale titolo – di aver distratto, dalla YYY e a proprio beneficio, i marchi oggetto di causa, nonché di aver omesso di proteggerli a livello europeo, in ispregio alle indicazioni ricevute da Omissis (v. nuovamente scambio di e-mail di cui al doc. 12A); e, comunque, di non averli "*valorizzati adeguatamente*". La responsabilità di Sig. JJJ per le circostanze appena dette, peraltro, sarebbe da valutarsi anche alla luce degli artt. 2043 e 2598 c.c..

La YYY, infine, sosteneva che la Velveit – di cui, ricordiamo, Sig. JJJ è socio unico e amministratore unico – avrebbe realizzato diverse fattispecie di concorrenza sleale, *ex art. 2598 c.c.*.

Come oltre.

In primo luogo, costituirebbero atti di concorrenza sleale denigratoria (*ex art. 2598, n. 2 c.c.*), oltre che, pare di capire, ipotesi di boicottaggio (*ex art. 2598, n. 3 c.c.*), sia

(I) la diffusione della lettera (atto di citazione, doc. 12B) con cui la società convenuta, premettendo che YYY era un proprio “prodotto”, comunicava al mercato che, da quel momento in poi (fine marzo 2017), i prodotti a marchio YYY non sarebbero più stati disponibili, sia (II) l'aut-aut che la XXX aveva imposto a Omissis s.p.a. (atto di citazione, doc. 13), nel senso che Omissis, già fornitore della società convenuta, avrebbe inevitabilmente perso il rapporto commerciale con quest'ultima, qualora fosse diventata fornitore anche della società attrice.

Costituirebbero, poi, ulteriori illeciti denigratori e di boicottaggio, oltre che, *ex art. 2598, n. 3 c.c.*, atti di distrazione illecita di clientela (*rectius*: in uno dei due casi, si tratterebbe solo di un "tentativo" di distrazione di clientela), quelli che hanno interessato Shah Abuzar (atto di citazione, doc. 14) e Omissis (atto di citazione, doc. 15).

I convenuti, infine, "*con chiaro intento di concorrenza sleale*", avrebbero cercato di far sparire dal mercato i prodotti di parte attrice, <<*mediante semplice "copertura" dei marchi*>>.

Ebbene, per effetto dei comportamenti suindicati, parte attrice avrebbe subito, e starebbe continuando a subire, dei danni sia patrimoniali – nella sola componente del lucro cessante, derivanti dalla "*cancellazione e/o rallentamento degli ordini seguito della situazione di incertezza sulla titolarità dei marchi che i convenuti hanno ingenerato*" – , sia danni all'immagine (e, più in generale, danni non patrimoniali).

Ciò posto, YYY chiedeva la condanna dei convenuti – *ex artt. 125 c.p.i.*, nonché *ex artt. 2043, 2476 e 2598 c.c.* – , in solido o *pro quota*, al risarcimento dei danni patiti e patienti, oltre all'emissione di provvedimenti di inibitoria (garantiti da penale) e alla pubblicazione dell'emananda sentenza.

Si costituivano in giudizio, con unica comparsa di risposta (depositata il 12.06.2020), Sig. JJJ e XXX, i quali, innanzitutto, facevano presente che Sig. JJJ, "*non avendo più interesse al mantenimento della proprietà dei marchi*", aveva depositato, qualche giorno prima (in data 05.06.2020), dichiarazione di rinuncia totale ai diritti di privativa sui marchi YYY e *omissis* (comparsa di costituzione, doc. 7).

Ebbene, in conseguenza della rinuncia, i convenuti prospettavano come fosse ormai intervenuta la cessazione della materia del contendere, seppur con riferimento ad alcune soltanto delle domande avversarie e cioè: (I) la domanda diretta a ottenere, previo accertamento della registrazione in mala fede, il trasferimento, *ex art. 118*

c.p.i. e a beneficio di parte attrice, dei diritti di privativa sui segni (domanda sub 1);

(II) la domanda diretta a ottenere la declaratoria di nullità dei marchi (domanda sub 2); (III) la domanda diretta ad accertare il diritto di parte attrice sui segni, seppur nei limiti del preuso (domanda sub 3).

In ogni caso – continuavano i convenuti – le domande in questione non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento, sicché le spese, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, devono essere poste interamente a carico di parte attrice, nella prospettazione di tali parti convenute.

I convenuti, innanzi tutto, negavano che la registrazione dei marchi oggetto di causa fosse stata realizzata in mala fede: Omissis, presidente del c.d.a. della YYY, si sarebbe verbalmente accordato con Sig. JJJ affinché la registrazione dei marchi – che, peraltro, sarebbero stati ideati dallo stesso Sig. JJJ – avvenisse a nome di quest'ultimo, anziché della società attrice; il convenuto avrebbe poi concesso alla YYY – come, di fatti, è avvenuto – l'uso, a titolo gratuito, dei segni in questione.

L'opportunità dell'anzidetto accordo derivava dalla circostanza per cui, volendo Sig. JJJ e Omissis proporre al pubblico le due diverse realtà societarie – XXX s.r.l. e YYY s.r.l. – come facenti parti di un unico progetto commerciale, allora i marchi YYY e *omissis* vennero realizzati in modo da essere "*graficamente identici*" al marchio utilizzato dalla società convenuta – "XXX" – e già di titolarità di Sig. JJJ (sin dal 2010); ciò posto, qualora i marchi fossero stati registrati a nome della società attrice, questi sarebbero stati nulli per mancanza di novità, *ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.i.*; senza contare, peraltro, che Sig. JJJ voleva evitare che una società di cui non aveva il controllo (ricordiamo che l'unico socio di YYY era la AAA Control, società di Dubai) divenisse titolare di un marchio identico – o, comunque, molto simile – a "XXX".

Ma vi è di più: Sig. JJJ, quale amministratore delegato della YYY per soli atti di ordinaria amministrazione (v. atto di citazione, doc. 5B), non aveva il potere di

registrare i marchi a nome della società, né tale potere gli sarebbe mai stato conferito dal c.d.a. o dal socio unico AAA Control; con la conseguenza che, in contrasto con quanto sostenuto da parte attrice, è da escludersi che Sig. JJJ possa mai esser stato incaricato di registrare i marchi in questione a nome della società.

I convenuti, inoltre, negavano che, nella comunicazione versata in atti da controparte (atto di citazione, doc. 6), Sig. JJJ avesse riconosciuto la titolarità, in capo alla società attrice, dei marchi oggetto di causa: il convenuto avrebbe semplicemente riconosciuto che i "*prodotti*" a marchio *YYY* e *omissis* erano di titolarità della *YYY S.r.l.*, non anche i marchi stessi (lett. "*YYY & omissis branded products are completely owned by YYY s.r.l.*").

E ancora: nella prospettazione dei convenuti, la suesposta argomentazione – in base alla quale i marchi oggetto di causa, se registrati a nome della società attrice e stante il diritto di Sig. JJJ sul marchio *XXX*, sarebbero da considerarsi nulli per mancanza di novità – avrebbe necessariamente comportato, di per sé sola, il rigetto delle domande avversarie.

Per quanto riguarda, invece, il presunto preuso dei marchi realizzato da parte attrice, i convenuti sostenevano come l'unico preuso dimostrato da controparte fosse quello realizzato da AAA Control e non da *YYY* (v. attestati di registrazione: atto di citazione, doc. 2); preuso, peraltro, relativo a marchi che sarebbero privi di alcuna rappresentazione grafica (c.d. marchi denominativi) ed esercitato esclusivamente all'estero (le registrazioni sono tutte relative a Paesi del Medio Oriente), giammai in Italia o in Europa, come invece affermato dall'attrice. D'altra parte, sarebbe stato lo stesso *Omissis*, c.d.a. di *YYY* e *general manager* di AAA Control, a riconoscere, nella chat *Whatsapp* prodotta da controparte (atto di citazione, doc. 16), che i marchi in questione erano di titolarità di AAA Control, anziché dell'odierna attrice.

Tanto premesso in ordine alle domande rispetto alle quali sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere, i convenuti, in merito all'azione di responsabilità *ex art. 2476 c.c.*, rilevavano che, in ipotesi di accoglimento della domanda, *Omissis*, in quanto presidente del c.d.a., dovrebbe essere considerato, ai sensi dell'*art. 2392 c.c.*, solidalmente responsabile con Sig. JJJ.

In particolare, la responsabilità di Omissis deriverebbe dalla circostanza per cui, come più volte detto, quest'ultimo sarebbe stato perfettamente a conoscenza del fatto che Sig. JJJ avrebbe registrato a proprio nome i marchi oggetto di causa; tale circostanza, anzi, sarebbe stata addirittura oggetto di accordo tra i due. In ogni caso, quand'anche si volesse negare che Omissis fosse stato, fin dall'inizio, a conoscenza di tale circostanza, resterebbe il fatto che quest'ultimo, per oltre tre anni da quando Sig. JJJ, al termine del proprio mandato (marzo 2017), metteva a sua disposizione (di Omissis) tutta la documentazione contabile e amministrativa della YYY (fino a quel momento custodita nella sede legale della XXX), nulla rilevava – in veste, ormai, di amministratore unico di parte attrice – in merito all'assenza dei certificati di registrazione, a nome della YYY, dei marchi dei quali è causa; omissione che, nella prospettazione dei convenuti, sarebbe da qualificarsi come condotta gestoria negligente, idonea a determinare il sorgere, in capo a Omissis, di una responsabilità solidale ex artt. 2476 e 2392 c.c..

Per quanto riguarda, invece, gli addebiti mossi in materia di concorrenza sleale, parte convenuta innanzitutto sosteneva che non potrebbe mai sussistere un rapporto di concorrenza tra la YYY e Sig. JJJ, in quanto quest'ultimo è una persona fisica, non certo un'azienda; ma neppure tale rapporto di concorrenzialità potrebbe ritenersi sussistente tra la YYY e la XXX.

In particolare, i convenuti contestavano l'allegazione avversaria in base alla quale la società attrice avrebbe distribuito, sul territorio italiano ed europeo, valvole a marchi "YYY" e "omissis"; facevano, peraltro, notare come controparte non avesse prodotto alcuna prova a riguardo, oltre al fatto che la YYY, dalla stessa visura prodotta da controparte (atto di citazione doc. 1), risulta "inattiva".

In secondo luogo, i mercati in cui le due società operano non coinciderebbero da un punto di vista territoriale: la XXX, infatti, opererebbe in via esclusiva nel Medio- Oriente, nel nord Africa e in alcune zone dell'Asia centrale (e dunque non anche in Italia, *"fatta eccezione di pochi clienti e fornitori che rappresentano un'infinitesima fetta del proprio fatturato"*), mentre la YYY, come detto, opererebbe esclusivamente in Italia e in Europa.

In terzo luogo, le due società opererebbero a livelli diversi: la XXX, infatti, è un'azienda produttrice, mentre la YYY è una mera società commerciale.

In quarto luogo, le due società hanno delle dimensioni del tutto diverse, come risulterebbe evidente, innanzitutto, comparando i bilanci 2015-2018 della XXX (comparsa di costituzione, doc. 10) con quelli della YYY (comparsa di costituzione, doc. 9); senza contare, peraltro, che la YYY, a differenza della XXX, non ha nessun dipendente (la XXX, all'atto del deposito della comparsa di costituzione, contava, invece, 9 dipendenti e diversi collaboratori esterni), né una vera e propria sede legale. In merito a quest'ultimo punto, i convenuti producevano una relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario (comparsa di costituzione, doc. 11), datata 30.07.2019 e relativa a un procedimento di pignoramento presso terzi promosso da XXX proprio nei confronti della YYY (il debitore esecutato era un certo Omissis, collaboratore della YYY); relazione dalla quale emerge che la YYY risultava, appunto, come "sconosciuta" presso l'indirizzo indicato come propria sede legale nella visura ex averso prodotta (Bologna, Via Cesare Battisti n. 2).

In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere sussistente un rapporto di concorrenzialità con la YYY, la società attrice non avrebbe comunque allegato o provato alcun atto di concorrenza sleale. In particolare, nella comunicazione prodotta da controparte come doc. 12B, non sarebbe ricavabile alcuna denigrazione della YYY: la XXX, semplicemente, comunicava che, attesa l'interruzione dei rapporti con la società attrice, era stata interrotta anche l'associazione dei marchi "XXX/YYY/omissis". A differenza di quanto allegato da parte attrice ("... XXX ha - sic et simpliciter - comunicato al mercato..."), inoltre, tale comunicazione era stata indirizzata a un solo cliente, che peraltro non è italiano, né europeo, ma degli Emirati Arabi Uniti (tale Omissis del Dubai Aviation Engineering Projects). Non solo: nella missiva in questione, la XXX avrebbe, paradossalmente, salvaguardato l'immagine commerciale della YYY, mentendo circa i motivi dell'interruzione della collaborazione. In particolare, Sig. JJJ aveva deciso di porre fine alla collaborazione perché – come risulta, peraltro, da un'email (comparsa di costituzione, doc. 6) che lo stesso Sig. JJJ aveva inviato, pochi giorni prima di lasciare la YYY, a un certo Omissis (mettendo in copia conoscenza anche Omissis) – aveva inteso, seppur solo *a posteriori*, che la creazione della YYY rispondeva semplicemente

all'esigenza "del Sig. Omissis di denominare le valvole acquistate in Cina dalla AAA come prodotti *MADE IN ITALY*, al fine di poterle rivendere come tali sotto il brand della italiana *YYY s.r.l.* nel mercato nazionale ed europeo". Nella comunicazione rivolta a Omissis, invece, il convenuto aveva affermato che l'interruzione della collaborazione era intervenuta a causa di alcuni problemi e dell'insistenza della compagnia assicurativa della società convenuta a fornire prodotti con il marchio XXX (lett. "due to few issues and the insistence of our Insurance company to supply products under XXX brand").

Per quanto riguarda, invece, lo scambio di e-mail prodotto da controparte come doc. 13, i convenuti negavano che XXX avesse mai imposto alcun aut-aut alla Omissis s.p.a.; tant'è vero che, essendo quest'ultima azienda non un cliente, ma un fornitore di materia prima (non strategico, peraltro) della Velveit, non si comprenderebbe quale interesse avrebbe mai potuto avere la società convenuta ad agire in questo senso. Ma vi è di più: quand'anche la XXX si fosse in effetti resa autrice del comportamento in questione, tale condotta, in ogni caso, non avrebbe danneggiato la YYY, ma la AAA Control: Omissis, infatti, compare nello scambio di e-mail esclusivamente nella veste di *general manager* della AAA Control; e, più in generale, nel doc. 13 prodotto da parte attrice non sarebbe possibile individuare alcun riferimento alla YYY.

I convenuti passavano, poi, alla disamina del doc. 14 prodotto da parte attrice: trattasi di un'e-mail che tale Omissis aveva inviato, in data 01.06.2017, a tale Omissis; quest'ultimo, poi, aveva inoltrato il messaggio a tale Shah Bazur, che a sua volta lo aveva girato alla AAA Control. Ebbene, in questo messaggio Omissis affermava, tra le altre cose, che, come riferitogli da un agente della "YYY", alcune valvole dell'azienda in questione sarebbero state in futuro fornite con il nome "XXX".

Ora, i convenuti facevano notare come, in primo luogo, si trattasse di una comunicazione intercorsa tra soggetti che, oltre che sconosciuti, sono completamente estranei al giudizio; in secondo luogo, non sarebbe possibile rintracciare, nello scambio di e-mail ivi documentato, alcuna condotta denigratoria o, in generale, alcun illecito di concorrenza sleale compiuto dalla XXX. Ma vi è di più: neppure sarebbe possibile rintracciare alcun riferimento alla società attrice: i difensori della

YYY sarebbero incorsi nell'errore di confondere la propria assistita con la *Omissis ApS*, società con sede in Danimarca (comparsa di costituzione, doc. 13) e che, peraltro, sarebbe una storica fornitrice della XXX.

Per quanto attiene, invece, al doc. 15 *ex adverso* prodotto, i convenuti rilevavano come, anche in tal caso, Omissis partecipava allo scambio di e-mail (quale destinatario del messaggio) nella veste di general manager della AAA Control (il mittente dell'email, invece, è tale Omissis); con la conseguenza che, da una parte, si tratta – anche qui – di conversazione intercorsa tra soggetti del tutto estranei al presente giudizio e, dall'altra, la condotta illecita di cui controparte intendeva raggiungere la prova sarebbe stata, tutt'al più, realizzata a danno della AAA Control, non della YYY.

In ordine, infine, alla *chat Whatsapp* prodotto da YYY come doc. 16, i convenuti disconoscevano il documento, rilevando come si tratterebbe di *chat* non riferibile alle parti in giudizio, oltre che priva di una data di riferimento. In ogni caso, la *chat* in questione sarebbe del tutto irrilevante, poiché non idonea a dimostrare alcuna condotta illecita di Sig. JJJ e, più in generale, alcun elemento rilevante ai fini della decisione.

Parte convenuta, infine, prospettava un difetto assoluto di allegazione in merito al danno di cui parte attrice chiedeva il risarcimento, "*non essendo dato minimamente intendere a quali pregiudizi controparte faccia riferimento*". Neppure potrebbe ritenersi sussistente, peraltro, un pregiudizio commerciale per la società attrice a seguito all'e-mail inviata da Sig. JJJ alla Omissis Commerciale S.r.l. (email con cui, si ricordi, Sig. JJJ intimava alla società in questione di rimuovere il marchio YYY da un proprio stand), nel senso che, nonostante l'e-mail e la conseguente rimozione del marchio, le due società – YYY e Omissis – avevano fruttuosamente continuato la loro collaborazione; tant'è vero che, come risulta da una visura camerale più aggiornata rispetto a quella prodotta dalla società attrice (comparsa di costituzione, doc. 14), la YYY, in data 11.09.2019 (qualche mese dopo, quindi, l'invio dell'email), stabiliva una propria unità locale proprio all'indirizzo – Omissis – dove la Omissis Commerciale ha la propria sede.

In conseguenza di quanto appena detto (assenza di allegazione del danno), la domanda di condanna al risarcimento del danno dovrebbe considerarsi, da una parte, inammissibile o nulla, ex art. 163 comma 2, n. 4 c.p.c.. e, dall'altra, temeraria e, quindi, foriera di responsabilità a carico dell'attrice, ex art. 96 c.p.c..

In ogni caso, i convenuti dichiaravano di voler opporre in compensazione, ex artt. 1241 e 1243 c.c., alla somma oggetto di eventuale condanna al risarcimento dei danni, un credito – di € 68.320,00 – che la XXX vanterebbe nei confronti della YYY; credito il cui pagamento era già stato ingiunto alla società attrice, con decreto emanato dal Tribunale di Bologna in data 23.07.2018 (comparsa di costituzione, doc. 15). Precisavano, inoltre, i convenuti come il relativo giudizio di opposizione fosse ancora pendente.

All'udienza del 27 ottobre 2020, parte convenuta esibiva comunicazione di accoglimento dell'istanza di rinuncia totale dei marchi, riservandosi di depositarla nel fascicolo telematico (deposito eseguito in giornata, *sub* doc. 16). All'esito, il giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., (con decorrenza differita a partire dal 01.01.2021) e rinviava all'udienza del 22.04.2021 per la decisione sulle richieste istruttorie.

Parte attrice, con la memoria n. 1, innanzitutto rilevava che, in merito alla cessazione (parziale) della materia del contendere e "*con buona pace dei tentativi di evitare «alcuna soccombenza virtuale»*", permaneva comunque il proprio interesse con riferimento alla prima parte della conclusione n. 1: domanda di accertamento del deposito dei marchi in mala fede; domanda, quest'ultima, che è infatti anche l'unica, tra quelle indicate nelle conclusioni ai nn. 1-3 di cui all'atto di citazione, a essere riproposta nella memoria n. 1.

In merito al presunto deposito in mala fede dei marchi, la società attrice negava che vi fosse mai stato alcun accordo tra Omissis e Sig. JJJ, in base al quale quest'ultimo (che, peraltro, neppure veniva riconosciuto come "inventore" dei segni), per le ragioni indicate nell'atto introduttivo avversario, avrebbe registrato a proprio nome i marchi oggetto di causa; negava, altresì, una qualsiasi validità alle suddette ragioni, posto che, da una parte, il deposito dei marchi a nome YYY "*sarebbe senz'altro rientrata nel novero degli atti di ordinaria amministrazione*" e, dall'altra, che

la nullità dei marchi per contrasto con il marchio XXX – che pure veniva

contestata – sarebbe stata una nullità soltanto relativa. Aggiungeva la società attrice di contestare la ricostruzione operata da controparte del proprio doc. 6, oltre che dell'e-mail (doc. 6 avversario) in cui Sig. JJJ spiegava le presunte vere ragioni delle proprie dimissioni; sosteneva, altresì, che la rinuncia ai marchi contestati, avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione, sarebbe un *<<segno inequivocabile di adesione alle tesi di YYY (altrimenti i convenuti avrebbero resistito "pienamente" in giudizio)>>*.

In merito, invece, all'azione di responsabilità *ex art. 2476 c.c.*, parte attrice negava, oltre alla sussistenza dell'accordo di cui sopra, che Omissis fosse mai venuto a conoscenza del fatto che la registrazione era stata fatta a nome di Sig. JJJ; contestava, in generale, le circostanze dalle quali i convenuti cercavano di far derivare una responsabilità solidale di Omissis (quale presidente del c.d.a., prima, e amministratore unico, poi, di YYY).

Con riferimento, invece, ai (presunti) illeciti di concorrenza sleale, YYY contestava l'affermazione avversaria, in base alla quale non sussisterebbe un rapporto di concorrenzialità con la XXX: in primo luogo, infatti, la YYY sarebbe attiva e avrebbe una sede legale effettiva; le due società, inoltre, *"operavano e operano entrambe nello stesso settore e anche allo stesso livello, quantomeno commerciale, poco rilevando le differenze di fatturato e anche eventuali (e comunque contestate) differenze territoriali di operatività"*. Parte attrice prospettava, altresì, come Sig. JJJ, a sua volta, ben potesse essere considerato responsabile (anche) ai sensi dell'*art. 2598 c.c.*, in ciò contestando la tesi avversaria sul punto; in particolare, Sig. JJJ, ammesso che possa essere considerato terzo rispetto a XXX (di cui è socio unico e amministratore unico), sarebbe responsabile *"sotto il profilo (pacificamente accolto in giurisprudenza) del concorso del terzo interposto nella concorrenza sleale"*.

Per quanto riguarda, poi, i documenti prodotti con atto di citazione a riprova della commissione degli atti di concorrenza sleale, la YYY contestava le relative ricostruzioni realizzate dai convenuti (comparsa di costituzione, pp. 12-14) e, in particolare: a) il doc. 12B sarebbe certamente denigratorio, *"anche perché le valvole commercializzate da YYY erano certificate da Sig. JJJ"* e, in ogni caso, l'intestazione *"to whom it may concern"* dimostrerebbe il suo *"status di circolare ad ampia diffusione"*; b) i docc. 13 e 15 riguarderebbero il signor Omissis come legale

rappresentante di YYY; c) il doc. 14 sarebbe riferito a valvole dell'attrice e non certo a valvole danesi.

Con riferimento, infine, all'eccezione di nullità\inammissibilità della domanda di risarcimento danni (per un presunto difetto di allegazione dei danni medesimi), parte attrice sosteneva che il paragrafo 9 del proprio atto introduttivo (pp. 11 e 12) fosse assolutamente esaustivo in punto di esposizione della *causa petendi* sottesa alla domanda risarcitoria (oltre che del relativo *petitum*); rilevava, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione avversaria, giusta l'incertezza sull'*an* del controcredito opposto dal convenuto, essendo quest'ultimo oggetto di un separato giudizio – opposizione a decreto ingiuntivo – non ancora definito con sentenza passata in giudicato.

I convenuti (che non depositavano la memoria n. 1), con la memoria n. 2 dichiaravano, innanzitutto, di aver preso atto della rinuncia di controparte alle domande di cui alle conclusioni nn. 2 e 3 dell'atto di citazione; nonché della modifica della domanda di cui alla conclusione n. 1: la società attrice, infatti, non richiedeva più, in aggiunta all'accertamento dell'intervenuto deposito in mala fede dei marchi, il trasferimento a proprio favore, *ex art. 118 c.p.i.*, del diritto di privativa sui marchi medesimi. In altri termini, la YYY, con la memoria n. 1, si limitava a formulare una domanda di mero accertamento; domanda, quest'ultima, che, secondo i convenuti, sarebbe inammissibile: la società attrice, infatti, non avrebbe alcun interesse giuridicamente rilevante, *ex art. 100 c.p.c.*, a ottenere una siffatta pronuncia, in quanto si tratterebbe di accertamento non collegato in alcun modo alle domande di condanna ancora "in piedi".

I convenuti, inoltre, depositavano degli scambi di e-mail (memoria n. 2 convenuti, docc. 17-18) dai quali sarebbero evincibili ulteriori elementi a supporto della tesi per cui Sig. JJJ sarebbe l'ideatore dei marchi YYY e omissis, nonché della circostanza per cui non sarebbe mai stato chiesto a Sig. JJJ di registrare i marchi in Europa, ma solo in Italia.

In punto di assenza del rapporto di concorrenzialità tra XXX e YYY, venivano prodotte delle dichiarazioni IVA di esportazione di XXX (memoria n. 2 convenuti, docc. 19a - 19d), con riferimento agli anni 2015-2020; ciò al fine di dimostrare che, come allegato in comparsa di costituzione, la società convenuta

opera prevalentemente in Medio-Oriente e in Nord Africa, quindi al di fuori del mercato italiano ed europeo, ove invece opererebbe parte attrice.

I convenuti, inoltre, contestavano – oltre a prospettarne l'irrilevanza – l'affermazione avversaria secondo cui "*le valvole commercializzate da YYY erano certificate da Sig. JJJ*".

Con riferimento, poi, alla domanda di condanna al risarcimento del danno, parte convenuta, oltre a ribadire la propria posizione circa il (presunto) difetto di allegazione in merito all'*an*, al *quantum* e al nesso causale, produceva il bilancio di esercizio, al 31.12.2019, della società attrice (memoria n. 2 convenuti, doc. 24); ciò al fine di dimostrare che la YYY, nel periodo di cui è causa, non solo non avrebbe subito alcun danno, ma, anzi, avrebbe progressivamente accresciuto il proprio fatturato: si veda la voce "*ricavi dalle vendite*", che dal 2018 al 2019 aumenta di circa 30 volte, passando da € 59.167,00 a € 1.817.362,00.

I convenuti, infine, a riprova del fatto che i rapporti tra parte attrice e la Omissis Commerciale non fossero stati incrinati dall'email di Sig. JJJ *ex adverso* prodotta (sub doc. 8), depositavano documentazione (memoria n. 2 convenuti, doc. 25) volta a dimostrare come le due società condividano anche un collaboratore/agente in rapporto di lavoro autonomo, tale Omissis (che è poi anche il debitore esecutato nel procedimento cui si riferisce la notifica alla YYY – quale terzo pignorato – non andata a buon fine e prodotta dai convenuti in allegato alla comparsa di costituzione, sub doc. 11).

Parte attrice, in memoria n. 2, oltre a produrre nuovi documenti, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale di Sig. JJJ (in proprio e quale rappresentante legale della XXX), nonché di prova testimoniale, articolando i relativi capitoli; faceva istanza, inoltre, affinché fosse ordinata ai convenuti e al terzo AAA Tech (ex artt. 121 c.p.i. e/o 2711, 2° comma, c.c., 210 e 212 c.p.c.) l'esibizione – o, in subordine, la comunicazione (anche in fotocopia) – di tutte le scritture contabili relative alle rispettive attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui in atti. La società attrice, infine, chiedeva disporsi CTU contabile, ciò al fine di determinare "*i mancati profitti dell'attrice a séguito delle violazioni dei convenuti e della denigrazione commerciale; il fatturato e gli*

utili realizzati dai convenuti; il danno patrimoniale emergente, anche d'immagine e il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati".

I convenuti, in memoria n. 3, eccepivano l'inammissibilità ed anche la irrilevanza dei nuovi documenti prodotti da controparte, oltre che delle istanze istruttorie avversarie; chiedevano, altresì, in caso di accoglimento di queste ultime, l'ammissione di prove contrarie documentali e/o testimoniali.

La società attrice, in memoria n. 3, prospettava come, con riferimento alla domanda di (mero) accertamento della registrazione dei marchi in mala fede, il proprio interesse ad agire (*ex art. 100 c.p.c.*) sussisterebbe, oltre che ai fini della liquidazione delle spese, anche ai sensi dell'art. 118 comma 2, lett. b), c.p.i.: "*Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione (...) spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza: (...); b) (...) depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; (...)*".

Parte attrice, inoltre, così replicava in punto di (presunta) mancanza di una propria legittimazione ad agire (v. memoria n. 2 convenuti, p. 3): *YYY "è la filiale italiana di AAA, ha come denominazione quella di uno dei marchi contestati (YYY) ed è quella danneggiata dai comportamenti di parte convenuta"*. La YYY, infine, deduceva l'inammissibilità e/o irrilevanza dei nuovi documenti prodotti da controparte, oltre che delle istanze istruttorie a prova contraria; chiedeva, altresì, l'ammissione di prove contrarie documentali e per interrogatorio formale.

All'udienza del 22 aprile 2021, il giudice si riservava.

Con ordinanza del 2 agosto 2021, il giudice ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice, limitatamente ai capitoli 5 ("*Vero che, in data 23 maggio 2019, il signor Sig. JJJ ha inviato alla società Omissis l'e-mail sub doc. 8*"), 6 [*"Vero che, non appena ricevuta l'e-mail sub doc. 8, i signori omissis della società Omissis Commerciale s.r.l. hanno rimosso i marchi YYY dallo stand, come da doc. 9*

(ultime due fotografie)"], 7 ("Vero che le prime cinque fotografie del doc. 9 sono state

scattate in data 23 maggio 2019, prima della ricezione dell'e-mail sub doc. 8, e le ultime due dopo la ricezione") e 8 ["Vero che, dopo la ricezione dell'e-mail sub doc. 8, i signori omissis della società Omissis Commerciale s.r.l. hanno chiesto al signor omissis di YYY assicurazioni in merito alla titolarità del marchio YYY (cfr. doc. 19B) prima di evadere l'ordine sub doc. 19A, e gli hanno suggerito di rimuovere anche l'insegna fuori dal capannone di omissis"], due testi per ciascun capitolo; ammetteva, inoltre, le prove contrarie dedotte dai convenuti sui capitoli in questione, oltre a dichiarare inammissibile – poiché generica – l'istanza di esibizione\comunicazione, nonché a riservare la decisione sulla CTU contabile all'esito dell'assunzione delle prove orali. Rinviava, quindi, per l'assunzione delle prove, all'udienza del 23 novembre 2021.

All'udienza del 23 novembre 2021, i convenuti dichiaravano di non contestare le circostanze di cui ai capitoli 5, 6 e 7. Veniva introdotto, inoltre, il teste omissis (dipendente della società Omissis, con mansioni di responsabile commerciale), il quale, in merito al capitolo 8, si limitava ad affermare di ricordare di aver ricevuto, da Sig. JJJ, l'e-mail prodotta da parte attrice sub doc. 8. All'esito, il giudice rinviava all'udienza del 22 marzo 2022 per l'assunzione delle rimanenti prove orali.

All'udienza del 22 marzo 2022, veniva introdotto il teste omissis, il quale, premettendo come la Omissis commerciale sia un'azienda che vende le valvole prodotte dalla omissis (società di cui lo stesso omissis è socio e amministratore), riconosceva come vera la circostanza per cui, dopo la ricezione dell'email – *rectius*: dopo la fiera – ha chiesto assicurazioni a omissis in merito alla titolarità del marchio YYY; non risulta chiaro dalle sue dichiarazioni, tuttavia, se tali assicurazioni siano state chieste prima o dopo l'evasione totale dell'ordine (si sarebbe trattato di ordine a consegna ripartita). Dichiarava, inoltre, che suo zio omissis (altro teste, di cui *infra*) avrebbe detto a omissis di rimuovere l'insegna sul capannone di omissis (di proprietà di Omissis Commerciale).

Veniva, poi, introdotto il teste omissis (amministratore unico e titolare di Omissis Commerciale, oltre che zio – come detto – dell'altro teste, omissis),

il quale, a propria volta, confermava di aver chiesto a omissis, dopo la ricezione

dell'e-mail, rassicurazioni in merito alla titolarità del marchio YYY. Affermava, inoltre, di non ricordare se l'ordine fosse già stato evaso prima della fiera (e, quindi, prima della ricezione dell'e-mail); a differenza di quanto sostenuto da suo nipote, peraltro, si sarebbe trattato di ordine evaso in un'unica consegna. Quanto all'insegna, il teste dichiarava di averla lasciata al suo posto ("c'è ancora"), poiché lo stesso Omissis avrebbe detto di non toglierla, *"che la responsabilità se la prendeva lui"*. All'esito, il giudice si riservava.

Con ordinanza del 12 aprile 2022, il giudice disponeva CTU contabile, cioè *"al fine di accertare il lucro cessante e il danno all'immagine patiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti contestati in citazione"*. Veniva, quindi, nominato il dott. Riccardo Roveroni e si rinviava all'udienza del 19 maggio 2022 per il conferimento dell'incarico.

All'udienza del 19 maggio 2022, il giudice, previo rigetto di un'istanza di revoca della CTU depositata nel frattempo dai convenuti, conferiva incarico al dott. Roveroni, che dichiarava di accettare e prestava il giuramento di rito; incarico che veniva conferito sulla base del quesito di cui all'ordinanza del 12 aprile 2022, seppur con la specificazione che *"il danno deve essere calcolato secondo tutti criteri di cui all'art. 125 c.p.i."*, oltre a riconoscere al CTU *"i poteri di cui all'art. 121 c.p.i., con anche accesso diretto alla documentazione delle parti, anche presso i professionisti incaricati di tenerla, e acquisizione della documentazione, col consenso delle parti"*.

All'esito, il giudice rinviava, per la disamina della consulenza tecnica (che veniva depositata in data 30 marzo 2023), all'udienza del 26 gennaio 2023, poi differita, su istanza del CTU, al 20 aprile 2023.

All'udienza del 20 aprile 2023, il giudice, dopo aver invitato le parti a dedurre sugli esiti consenziali, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata in forma scritta.

All'udienza dell'8 giugno 2023, il giudice dava atto che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni come da fogli di p.c. depositati telematicamente; all'esito, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini *ex art. 190 c.p.c.* (con decorrenza differita a partire dal 19 giugno 2023).

Seguivano le difese finali.

Lo svolgimento del processo è stato esposto in modo relativamente disteso e lungo, alla luce della complessità delle difese *hinc inde*. Ciò nonostante, è comunque

necessario rinviare agli atti di parte, sempre piuttosto voluminosi, nonché all'importante compendio documentale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le domande.

Giova, anzitutto, riepilogare brevemente quali sono le domande formulate da parte attrice; domande che, per comodità di esposizione, verranno suddivise in tre sottogruppi: **a)** *le domande relative ai marchi*; **b)** *la domanda relativa alla responsabilità di Sig. JJJ ex art. 2476 c.c.*; **c)** *le domande relative alla concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.*.

Prendendo le mosse dalle domande **sub a)**, è bene precisare che la società attrice, nel proprio atto introduttivo, chiedeva di accertarsi, in via principale, che Sig. JJJ avrebbe registrato "senza averne diritto" – poiché in mala fede – i marchi oggetto di causa e, per l'effetto, di trasferire all'attrice, ex art. 118 c.p.i., i marchi medesimi; in via subordinata, chiedeva accertarsi la nullità dei marchi; in via ulteriormente subordinata, infine, chiedeva accertarsi il proprio diritto sui marchi, seppur nei limiti del preuso. In ogni caso, YYY chiedeva la condanna di Sig. JJJ (e non anche di XXX: alla società convenuta, infatti, parte attrice contesta solo la commissione di atti di concorrenza sleale: v. atto di citazione, p. 11; atti di cui *infra*), ex art. 125 c.p.i., al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice; condanna al risarcimento da accompagnarsi all'emissione di provvedimenti di inibitoria ("*inibire ai convenuti ogni comunicazione relativa alla titolarità in capo a Sig. JJJ dei suddetti marchi o comunque di contestazione alla titolarità dei medesimi in capo all'attrice*"), garantiti da penale, oltre che alla pubblicazione dell'emananda sentenza.

Ora, in merito a questo primo sottogruppo di domande, occorre rilevare che parte attrice, in memoria n. 1, ha operato delle modifiche e delle rinunce.

In particolare, sono state oggetto di *rinuncia* – poiché non riproposte in memoria n. 1 – sia la domanda volta ad accertare la nullità dei marchi, sia quella diretta ad accertare il diritto di parte attrice sui marchi medesimi, seppur nei limiti del preuso. Rispetto a queste domande si pone, come si vedrà (v. paragrafo 2), la questione della cessazione della materia del contendere (e, quindi, della soccombenza virtuale).

La domanda che, invece, ha subito una modifica, è quella proposta in via principale: non più, infatti, volta a ottenere un provvedimento costitutivo (qual è quello di cui

all'art. 118 c.p.c.), ma diretta al rilascio di un provvedimento di mero accertamento: l'accertamento della *registrazione in mala fede*, per opera di Sig. JJJ, dei marchi dei quali è causa. Rispetto a quest'ultima domanda, si pone il problema dell'ammissibilità; questione di cui *infra* (v. paragrafo 3).

Per quanto riguarda, poi, la domanda *sub b)* (v. paragrafo 4), parte attrice chiedeva di accertarsi, ex art. 2476 c.c., la responsabilità di Sig. JJJ quale ex amministratore (delegato) della YYY e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'attrice.

Per quanto riguarda, infine, le domande *sub c)* (v. paragrafo 5), la società attrice chiedeva di accertarsi, ex art. 2598 c.c., la responsabilità di Sig. JJJ e XXX per la presunta commissione di una serie di atti di concorrenza sleale e, per l'effetto, chiedeva condannarsi i medesimi, in solido o *pro quota*, al risarcimento dei danni; condanna al risarcimento da accompagnarsi, anche qui, all'emissione di provvedimenti di inibitoria ("*inibire ai convenuti ... ogni atto di concorrenza sleale*"), sempre garantiti da penale.

2. Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (domande sub a). Come detto, la YYY, in memoria n. 1, rinunciava (non avendole riproposte) a due delle domande formulate in atto di citazione: la domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità dei marchi e quella diretta all'accertamento di un proprio diritto sui marchi medesimi, seppur nei limiti del preuso. Le rinunce in questione intervenivano in conseguenza di un'ulteriore rinuncia, questa volta realizzata da Sig. JJJ e avente a oggetto proprio i diritti di privativa sui marchi oggetto di causa (dichiarazione presentata il 12.06.2020 e accolta il 21.08.2020; v. docc. 7 e 16 dei convenuti).

Ebbene, è innanzitutto opportuno chiarire che, in relazione a tali domande (e, quindi, anche alle conseguenti richieste di inibitoria e di pubblicazione della sentenza), è intervenuta la *cessazione della materia del contendere*: essendo ormai venuto meno il diritto di Sig. JJJ sui marchi, non vi è più, infatti, (I) alcun marchio di cui dichiarare la nullità, o, comunque, (II) alcun marchio in grado di privare di validità (per mancanza di novità), seppur in modo territorialmente circoscritto, l'eventuale marchio di fatto dell'attrice.

Tanto premesso, si pone, quindi, il problema di chiarire se tali domande sarebbero state, quantomeno astrattamente, accolte; ciò al fine di procedere, in relazione alle domande in questione, alla liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Prendendo le mosse dalla domanda diretta ad accertare la nullità, giova riportare schematicamente le due ragioni che parte attrice poneva a fondamento della medesima: a) assenza di novità dei marchi; b) registrazione in mala fede.

L'assenza di novità dei marchi, a sua volta, veniva fatta da dipendere da due ordini di ragioni.

Innanzitutto, i marchi sarebbero stati privi di novità in quanto, alla data di deposito della domanda di registrazione (05.06.2015), parte attrice aveva – in tesi – già acquisito sui marchi medesimi, in virtù dell'uso che ne aveva fatto, un diritto di privativa; diritto, peraltro, non territorialmente circoscritto, in quanto connotato da notorietà generale. Tale circostanza avrebbe, quindi, reso nulli i marchi, ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. a, c.p.i.. Ciò posto, occorre rilevare che la società attrice, pur avendo allegato, fin dal proprio atto introduttivo, la circostanza per cui avrebbe utilizzato, in Italia e in Europa, i marchi in questione nella propria attività economica (attività economica che, ricordiamo, consiste nella produzione e commercio di "tutti i tipi di valvole e accessori per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, per l'idraulica e altre applicazioni industriali": v. visura YYY: atto di citazione, doc. 1), non ha mai fornito alcuna prova sul punto: non risulta agli atti alcuna fattura, né, in generale, alcun documento contabile relativo a tali (supposte) vendite; con la conseguenza che, evidentemente, la domanda *de qua* non avrebbe potuto che essere rigettata, poiché infondata.

Passando alla seconda ipotesi di nullità per assenza di novità, in questo caso il requisito di validità sarebbe mancato poiché, essendo stata la YYY costituita prima della data di deposito della domanda di registrazione (05.06.2015), allora i marchi in questione, in quanto identici o simili alla denominazione sociale di parte attrice, sarebbero stati nulli per contrasto con il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 12 comma 1, lett. b, c.p.i.). Ora, pare qui necessario rilevare come la disposizione richiamata non sanziona con la nullità (per assenza di novità, appunto) quel segno che sia, semplicemente, identico o simile a una denominazione sociale già

esistente, ma richiede, altresì, che il segno sia stato registrato per prodotti identici o affini con l'attività d'impresa esercitata dal titolare della denominazione sociale. In altri termini, anche in questo caso, sarebbe stato onere di parte attrice, affinché la domanda potesse trovare accoglimento, dimostrare di aver prodotto e/o commercializzato valvole; senza contare, peraltro, che l'ipotesi di nullità appena detta difficilmente avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento al marchio *omissis*.

Con riferimento, invece, alla registrazione in mala fede, ciò che la YYY avrebbe dovuto dimostrare era di avere, alla data di deposito della domanda di registrazione, una legittima aspettativa circa l'acquisto dei diritti di privativa sui marchi; legittima aspettativa che, inoltre, doveva essere conosciuta da Sig. JJJ. Si ritiene che parte attrice abbia positivamente assolto al proprio onere probatorio.

In particolare, esclusa una qualsiasi rilevanza sul punto della *chat Whatsapp* prodotta da parte attrice (doc. 16), è pacifico come Sig. JJJ e Omissis fossero d'accordo circa il fatto che la società attrice avrebbe dovuto utilizzare i marchi oggetto di causa nella propria attività d'impresa; d'altra parte, pare del tutto inverosimile interpretare l'e-mail di Omissis prodotta da parte attrice *sub doc. 12* nel senso che il convenuto avrebbe dovuto procedere a registrare i segni a nome proprio: quel "noi" (lett: "*We would like to have both YYY & omissis brand names registered in Italy\Europe*"), non potrebbe che fare riferimento alla AAA Control (di cui Omissis era, si ricordi, *general manager*), società che, prima che Sig. JJJ depositasse le domande di registrazione dei marchi oggetto di causa, aveva già depositato, negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, domande di registrazione – a proprio nome – per marchi *identici* a quelli dei quali è causa (v. certificati di registrazione, prodotti da parte attrice *sub doc. 12*). In altri termini, pare evidente concludere che la AAA Control intendesse estendere anche in Italia, tramite la propria controllata, la protezione sui marchi YYY e *omissis*.

Non vi è prova, d'altronde, dell'accordo allegato dai convenuti, in base al quale Omissis e Sig. JJJ avrebbero previsto che la registrazione sarebbe stata realizzata a nome di quest'ultimo; né pare rilevante, ai fini di causa, la circostanza per cui Sig. JJJ sarebbe stato l'ideatore dei marchi. In altri termini, la tesi di parte convenuta sembra sostenere una sorta di “titolarità fiduciaria” in capo alla persona

fisica, sulla base di un accordo verbale. Non vi è però alcuna prova di tale accordo, che gli stessi convenuti affermano essere avvenuto solo verbalmente, senza ulteriori specificazioni.

Per quanto riguarda, invece, la domanda diretta a ottenere l'accertamento di un diritto di parte attrice sui marchi, seppur nei limiti del preuso, basti qui ribadire che la YYY non ha dimostrato in alcun modo di aver utilizzato, nella propria attività d'impresa, i marchi oggetto di causa.

Concludendo sulla soccombenza virtuale: parte attrice risulta essere virtualmente soccombente sia in relazione alle domande di accertamento di nullità dei marchi per assenza di novità, sia in relazione alla domanda di accertamento di un proprio diritto sui marchi, seppur nei limiti del preuso; vi è, invece, soccombenza virtuale di parte convenuta in relazione alla domanda di accertamento di nullità dei marchi per registrazione in mala fede.

Di ciò si terrà conto in sede di liquidazione delle spese, nella ponderazione generale del carico di soccombenza.

3. Il (mero) accertamento della registrazione in mala fede.

Come detto, la società attrice, con la memoria n. 1, ha, tra l'altro, modificato la domanda di cui alla conclusione n. 1 dell'atto di citazione, limitandosi a richiedere l'accertamento della registrazione in mala fede.

Occorre, in tal senso, rilevare che, (I) non essendo (più) la domanda di accertamento della registrazione in mala fede preordinata al trasferimento, a favore di parte attrice, dei diritti sui marchi (ex art. 118 c.p.c.), né all'accertamento della nullità dei marchi medesimi e (II) non essendo mai stato allegato alcun danno causalmente ascrivibile alla registrazione *de qua* (danno di cui la società attrice pur sembra chiedere il risarcimento, ex art. 125 c.p.i.), ne deriva che non è rinvenibile, in capo alla società attrice, *alcun interesse ad agire* (ex art. 100 c.p.c.) in relazione alla domanda in questione; ciò, si badi, neppure ai sensi dell'art. 118 comma 2, lett. b) c.p.i., richiamato dalla YYY nella propria memoria n. 3: tale disposizione, infatti, presuppone che il titolo di proprietà industriale non sia stato ancora rilasciato (ed evidentemente non è questo il caso).

La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile.

Giova, qui, brevemente soffermarsi sulla questione relativa alla Omissis Commerciale: trattasi, infatti, dell'unico caso allegato da parte attrice di utilizzo a fini personali, da parte di Sig. JJJ, dei marchi oggetto di causa (dai documenti prodotti in corso di causa non emerge alcun altro utilizzo, commerciale o meno); trattasi, in altri termini, dell'unico fatto astrattamente idoneo a esser qualificato come generatore di un danno causalmente ascrivibile alla registrazione in mala fede: se Sig. JJJ non avesse avuto la titolarità dei marchi (ottenuta grazie alla registrazione in mala fede), infatti, non avrebbe potuto imporre alla Omissis di rimuovere il marchio YYY dal suo stand (presso la fiera di Bergamo del 2019). Ciò posto, occorre, a tal proposito, rilevare che, pur essendo pacifico come la rimozione del marchio sia avvenuta a causa della richiesta di Sig. JJJ (v. verbale udienza del 23 novembre 2021, in cui i convenuti dichiarano di non contestare le circostanze di cui ai capitoli di prova testimoniale nn. 5, 6 e 7), manca totalmente l'allegazione di un *danno-conseguenza*; né potrebbe certamente ritenersi tale la circostanza confermata dai testi Michele e Giorgio Zuccaro, in base alla quale questi ultimi, dopo la ricezione dell'e-mail in discorso, chiedevano "*rassicurazioni*" all'odierna attrice circa la titolarità del marchio YYY (v. verbale udienza del 22.03.2022).

Non potrebbe, parimenti, qualificarsi come danno-conseguenza un generico – e presunto – "*incrinamento dei rapporti*" tra la Omissis e la società attrice (circostanza dedotta, peraltro, solo in comparsa conclusionale, p. 5, e rispetto alla quale valgono, altresì, le repliche dei convenuti circa la mancanza di una qualsiasi interruzione – anzi – dei rapporti tra le due società), né la presunta "*messa in crisi*" dell'ordine effettuato dalla società attrice alla Omissis (doc. 19A di parte attrice); "*messa in crisi*" che, oltre a esser, a propria volta, allegazione generica - nonché introdotta in giudizio in modo tardivo e del tutto irrituale (*sub specie* di descrizione, in memoria n. 2, del contenuto del doc. 19A: v. memoria n. 2 parte attrice, p. 3) –, neppure è stata avvalorata dai testi, che addirittura non ricordavano se le rassicurazioni di cui sopra – circa la titolarità in capo a Sig. JJJ del marchio YYY – fossero state chieste prima o dopo l'evasione totale dell'ordine (v. ancora verbale udienza del 22.03.2022).

4. La responsabilità di Sig. JJJ ex art. 2476 c.c. (domanda sub b).

In ordine all'azione di responsabilità (ex art. 2476 c.c.) esercitata da parte attrice nei confronti di Sig. JJJ, vi è un problema di legittimazione. La norma, a differenza che nelle società per azioni, non prevede la legittimazione attiva della società ma dei soci. Nel caso di specie, ha invece agito la società.

Occorre precisare che, pur in assenza di una disposizione di legge che espressamente lo preveda per le s.r.l. (a differenza di quanto accade, invece, per le s.p.a.), l'orientamento prevalente in giurisprudenza è nel senso di ritenere possibile, anche con riferimento a tali ultime società, che l'azione in questione venga esercitata, *oltre che dai soci, dalla società stessa*; se così non fosse, infatti, si precluderebbe al tipo sociale s.r.l. la tutela giudiziaria di propri diritti (l'art. 2476 comma 1 c.c. afferma pur sempre che gli amministratori sono solidalmente responsabili "*verso la società*"). D'altra parte, quando si tratti di società unipersonale (qual è la YYY), anche la giurisprudenza minoritaria, che nega la legittimazione della società in quanto tale, riconosce il diritto di azione in capo alla società; in tal caso, infatti, vi è identità di interessi fra il socio (unico) e la società.

Va dichiarata, quindi, senz'altro sussistente la legittimazione ad agire di parte attrice con riferimento all'azione *de qua*.

Passando al merito, è opportuno precisare che la YYY, a fondamento della domanda di condanna in discorso, allegava – oltre alla circostanza del tutto generica per cui il convenuto non avrebbe "*valorizzato adeguatamente*" i marchi oggetto di causa – quella stessa registrazione dei marchi in mala fede posta anche a fondamento delle domande di accertamento di nullità dei marchi e di trasferimento dei medesimi. In altri termini, la condotta contestata a Sig. JJJ, quale ex amministratore delegato della YYY, consiste nell'aver sottratto, alla società medesima, "*importantissimi asset immateriali aziendali*"; condotta che avrebbe determinato danni sia patrimoniali – nella sola componente del lucro cessante, derivanti dalla "*cancellazione e/o rallentamento degli ordini seguito della situazione di incertezza sulla titolarità dei marchi che i convenuti hanno ingenerato*" – , sia danni all'immagine (e, più in generale, danni non patrimoniali).

Orbene, se, da una parte, parrebbe senz'altro possibile qualificare come illecita la condotta di Sig. JJJ (si rinvia al paragrafo 2 per le motivazioni circa la sussistenza della mala fede), d'altra parte non vi è prova di alcun danno causalmente ascrivibile

alla condotta in questione. In particolare, come ha chiarito il CTU nella propria relazione (v. relazione, p. 34), dai documenti prodotti in corso di causa non emergono cancellazioni o rallentamenti di ordini per la YYY, né elementi sufficienti per l'individuazione di un eventuale danno all'immagine. Ma vi è di più: il CTU ha riconosciuto che la società attrice, negli esercizi 2017 e 2019, ha addirittura aumentato i propri ricavi dalle vendite.

La domanda è, dunque, infondata in merito.

5. Gli atti di concorrenza sleale (domande sub c).

Per quanto riguarda, infine, le condotte contestate ai convenuti ai sensi dell'art. 2598 c.c., è in primo luogo necessario precisare che Sig. JJJ non è convenuto a tale titolo come imprenditore persona fisica, ma esclusivamente nella veste di amministratore della XXX.

Ciò posto, occorre rilevare che, degli illeciti anticoncorrenziali compiuti dagli amministratori nell'esercizio delle funzioni gestorie, risponde solo la relativa società, a meno che l'amministratore abbia agito assolutamente al di fuori della sfera di controllo degli organi sociali (ma non è questo il caso). Va, dunque, rilevato, il difetto di legittimazione passiva di Sig. JJJ con riferimento alla domanda *de qua*. In sintesi, quello che il signor Sig. JJJ può avere commesso, lo ha fatto a nome della società, non a nome proprio.

Passando alla XXX, giova anzitutto chiarire che, in contrasto con quanto sostenuto dai convenuti, non osterebbe, in astratto, all'accertamento di un rapporto di concorrenza tra la XXX e la YYY la circostanza per cui le due società operano a "livelli diversi" – essendo solo la società convenuta (anche) produttrice di valvole –, né il fatto che hanno dimensioni diverse: necessario e sufficiente, infatti, è che il risultato ultimo dell'attività di entrambe le imprese incida sulla medesima categoria di consumatori; il che è proprio ciò che accade nel caso concreto, poiché entrambe commercializzano valvole. D'altra parte, neppure sarebbe rilevante, al fine di escludere il rapporto di concorrenza, una mancata coincidenza territoriale dei mercati in cui operano le due società: tale coincidenza, infatti, può essere anche solo potenziale (soprattutto con riferimento alle imprese di medio-grandi dimensioni, qual è certamente la convenuta); senza contare, peraltro, che la XXX non ha escluso in

maniera assoluta di operare anche in Italia, ma si è semplicemente limitata ad

asserire che i clienti e fornitori italiani "*rappresentano un'infinitesima parte del proprio fatturato*". Tanto premesso, il rapporto di concorrenza in discorso, seppur in astratto possibile, va comunque escluso in concreto: come detto (v. paragrafo 2), infatti, la società attrice non ha prodotto alcuna prova a supporto dell'allegazione in base alla quale, fin dalla propria costituzione, avrebbe commercializzato, in Italia e in Europa, valvole.

In ogni caso, neppure vi è prova delle condotte contestate alla società convenuta. A tal proposito, pare qui utile riepilogare brevemente quali siano materialmente, al di là della qualificazione giuridica operata di volta in volta da parte attrice, tali condotte; premettendo sin d'ora, peraltro, come sia francamente arduo riuscire a ricavare, dal testo delle e-mail prodotte dalla società attrice *sub* docc. 14 e 15, quali siano esattamente le condotte avversarie che la YYY, tramite un semplice rimando ai documenti in questione (atto di citazione, p. 6), intendesse, a un tempo, allegare e provare. Tanto premesso, le condotte chiaramente contestate alla XXX sono:

- a) la (presunta) diffusione della lettera (atto di citazione, doc. 12B) con cui la società convenuta, premettendo che YYY era un proprio prodotto, comunicava al mercato che, da quel momento in poi (fine marzo 2017), i prodotti a marchio YYY non sarebbero più stati disponibili;
- b) l'aut-aut che XXX aveva imposto a Omissis s.p.a. (atto di citazione, doc. 13), nel senso che Omissis, già fornitore della società convenuta, avrebbe inevitabilmente perso il rapporto commerciale con quest'ultima, qualora fosse diventata fornitore anche della società attrice;
- c) l'aver cercato di far sparire dal mercato i prodotti di parte attrice, <<*mediante semplice "copertura" dei marchi*>>.

Tralasciando la contestazione *sub* c), allegazione del tutto generica, le condotte *sub*

a) e b), pur essendo astrattamente qualificabili come atti di concorrenza sleale (rispettivamente, comunicazioni ingannevoli e boicottaggio secondario), sono sfinite di un sufficiente supporto probatorio. In particolare, da una parte, la società attrice non ha dimostrato a chi, come e quando la lettera prodotta *sub* doc. 12B sarebbe stata comunicata; e, dall'altra, con riferimento al doc. 13, non è possibile

stabilire con ragionevole certezza se l'aut-aut ivi documentato riguardi la YYY

o la AAA Control: Omissis, infatti, partecipa alla conversazione con un indirizzo email riconducibile alla società di Dubai (matthew@AAAcontrolreading.com) e, in ogni caso, la YYY non viene mai nominata.

Peraltro, anche rispetto agli addebiti in materia di concorrenza sleale, il pregiudizio allegato da parte attrice consiste in presunti rallentamenti e/o riduzioni di ordini, oltre che in un supposto danno all'immagine; valgano anche qui, dunque, le considerazioni svolte dal CTU in punto di assenza di prova del danno, alle quali si rimanda (v. paragrafo 4).

Anche la domanda di condanna al risarcimento danni per concorrenza sleale (insieme, evidentemente, alla conseguente richiesta di inibitoria, garantita da penale) va, quindi, rigettata, poiché infondata.

6. Spese di lite.

Alla luce della soccombenza virtuale dei convenuti con riferimento alla (sola) domanda di accertamento della nullità dei marchi per registrazione in mala fede, le spese meritano compensazione parziale, per un quarto. A ciascuno dei convenuti spetta il 50% dell'importo liquidato; l'obbligazione creditoria non è in solido e dunque ciascun convenuto è creditore *pro parte*.

La domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* formulata da parte convenuta non può essere accolta: la complessità della vicenda consente di escludere che la YYY abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice, risultata totalmente soccombente con riferimento alla domanda di risarcimento del danno (per la quantificazione del quale è stata disposta la CTU). Come da punti 8 e 9 del dispositivo.

In ordine alle spese per c.t.p., la parte convenuta ha documentato il pagamento di anticipo al CTU, che deve esserle ristorato (euro 845,87, IVA inclusa). Non ha invece documentato il pagamento ai CTP ed all'ausiliario di questi. Vi è una generica nota *pro forma* di uno dei due; non si rinvengono fatture; non si rinvengono bonifici.

In assenza di documentazione del concreto pagamento, ritiene il collegio non liquidabili tali spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 21560\2019; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **DICHIARA** inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la domanda di accertamento della registrazione dei marchi in assenza del relativo diritto.
2. **DICHIARA** la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento della nullità dei marchi, nonché alla domanda di accertamento del diritto di parte attrice sui marchi (seppur nei limiti del preuso), oltre che in relazione alle conseguenti richieste di inibitoria e di pubblicazione della sentenza.
3. **RIGETTA** la domanda di condanna del signor Sig. JJJ, come proposta ai sensi dell'articolo 2476 c.c..
4. **DICHIARA** inammissibile, per mancanza di legittimazione passiva, la domanda di condanna di Sig. JJJ al risarcimento dei danni per atti di concorrenza sleale (ex art. 2598 c.c.).
5. **RIGETTA** nel merito la domanda di condanna di XXX s.r.l. al risarcimento dei danni per atti di concorrenza sleale (ex art. 2598 c.c.) e la conseguente richiesta di inibitoria.
6. **DICHIARA** le spese di lite compensate per un quarto.
7. **CONDANNA** la YYY s.r.l. al pagamento delle spese di lite nella misura dei tre quarti; spese che si liquidano nell'intero (dunque dovuti i tre quarti di quanto in appresso; inoltre, ciascuna parte è creditrice per metà di tali tre quarti), in: euro 16.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; Infine, da aggiungere IVA e Cassa su compensi e spese generali.
8. **PONE** le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
9. **CONDANNA** parte attrice a pagare a controparte quanto anticipato per il CTU, nella misura di euro euro 845,87 qui già inclusa IVA.

Si deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 25 ottobre 2023.

Seguono le sottoscrizioni come da datario CONSOLLE, con firma digitale.

Il giudice relatore Marco D'Orazi

Il presidente Michele Guernelli