



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Raffaele DEL PORTO	Presidente
Dott. Alessia BUSATO	Giudice
Dott. Lorenzo LENTINI	Giudice relatore

nel procedimento di merito iscritto al n. r.g. **10913/2019** promosso da:

VIVIGAS S.P.A. (C.F. 13149000153) con il patrocinio dell'avv. FASANO PIERFRANCESCO e dell'avv. PAULOVICS IVETT

ATTRICE

contro

VIVIDENERGIA S.R.L. (C.F. 08959231211) con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NICOLA
ELIA PASSARO (C.F. PSSLEI73M04Z112J) con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NICOLA

CONVENUTI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

VIVIGAS S.P.A. svolge domanda di nullità del marchio e di altri segni distintivi di titolarità dei convenuti, VIVIDENERGIA SRL ed ELIA PASSARO, per difetto di novità.

Agisce inoltre ai fini dell'accertamento della contraffazione dei propri segni distintivi, svolgendo conseguente domanda di risarcimento del danno, con richiesta di misure riparatorie.

In via subordinata chiede l'accertamento della concorrenza sleale posta in essere dai convenuti e l'emanazione di apposita inibitoria delle condotte avversarie.

I convenuti eccepiscono con la comparsa di costituzione, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli, unico foro in tesi competente su tutte le domande svolte dall'attrice, alla luce dei criteri fissati dall'art. 120 c.p.i.

In particolare osservano che la competenza in ordine alla domanda di nullità va determinata ai sensi dell'art. 120, comma terzo, c.p.i., dovendosi fare riferimento al domicilio esclusivo (*i.e.* Napoli) indicato in sede di domanda di registrazione del marchio; con riferimento alle domande di accertamento della contraffazione e di risarcimento dei danni invocano i due criteri alternativamente previsti dalla disposizione in esame, cioè la residenza o il domicilio delle parti e il luogo in cui "*i fatti sono stati commessi*" (rispettivamente commi secondo e sesto dell'art. 120 c.p.i.); in relazione alla domanda subordinata richiamano i medesimi criteri del foro del convenuto e del *forum delicti*, applicabili in forza delle norme processuali generali alle fattispecie di concorrenza sleale.



L'eccezione in esame è fondata.

Con riguardo alla domanda di nullità è principio unanimemente condiviso che l'art. 120, comma terzo, c.p.i. preveda una forma di competenza esclusiva: la stessa parte attrice non mette in discussione detto principio, ma fa valere la connessione con le ulteriori cause introdotte in questa sede, al fine di sostenere l'ammissibilità della deroga alla competenza, determinata in base al luogo di elezione del domicilio indicato nella domanda di registrazione del marchio, a favore del criterio del *locus commissi delicti* (a tale fine cita Trib. Milano, 20.6.2017).

Al riguardo il Collegio osserva che la questione, indubbiamente non di poco momento alla luce della esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, qui non rileva in concreto, posto che il giudice territorialmente competente va individuato, anche per le cause connesse, nel Tribunale delle Imprese di Napoli, per i motivi di seguito precisati.

Premesso infatti che i citati convenuti hanno, rispettivamente, sede e residenza a Pomigliano d'Arco (la circostanza non è contestata in giudizio), quindi nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli, l'attrice fonda la scelta di adire questo Tribunale sul criterio del *locus commissi delicti*, rappresentando che il danno si sarebbe verificato nel luogo in cui il soggetto leso ha la propria sede (in provincia di Brescia) e richiamando al riguardo un precedente delle Sezioni Unite della Cassazione (S.U. ord. 13.10.2009, n. 21661), in materia di diffamazione a mezzo *web*, nella parte in cui afferma la rilevanza, ai fini delle determinazioni in punto di competenza, del luogo in cui il danneggiato risiede.

Tali argomenti non sono convincenti, prestandosi alle seguenti critiche.

Sotto il primo profilo, anche a volere ricomprendere nel concetto di luogo in cui "*i fatti sono stati commessi*" il luogo di verifica del danno, oltre a quello in cui la condotta è stata posta in essere, non è revocabile in dubbio che la tesi dell'attrice poggia sulla indebita sovrapposizione tra il luogo dell'evento lesivo (*i.e.* di verifica della lesione del diritto fatto valere in giudizio) e il diverso luogo ove sono maturate le conseguenze dannose dell'illecito: tale ultimo luogo, ancorché possa ragionevolmente presumersi coincidente con la sede sociale del danneggiato (in linea con le argomentazioni attoree), tuttavia risulta irrilevante ai fini delle determinazioni in punto di competenza, come afferma da tempo la giurisprudenza con riferimento agli illeciti in materia di concorrenza sleale, nel cui ambito rileva unicamente il luogo nel quale si sono materialmente verificati gli atti lesivi, non già quello in cui ha sede l'attore danneggiato (*ex multis* Cass. 1242/04).

Alle suesposte conclusioni non osta il principio espresso da S.U. 21661/2009, peraltro nell'ambito di una fattispecie di lesione dei diritti della persona, estranea dunque alla presente lite in materia di tutela di proprietà industriale, atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio in una fattispecie di potenziale contraffazione eseguita (anche) a mezzo internet: "*In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede*" (Cass. civ., sez. VI, 27/02/2020, n. 5309).

Detto orientamento non può ritenersi una novità nel panorama giurisprudenziale, ricalcando quanto già affermato dalla Cassazione, con tesi condivisa da questo Collegio, in un caso analogo: "*In materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti su di un sito "web", la competenza per territorio spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 6, del d.lgs. n. 30 del 2005, che è norma speciale rispetto all'art. 18 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi nel luogo di stabilimento dell'inserzionista (ove sia stato avviato il*



processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio) ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito” (Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, n. 5254).

Alla luce di quanto sopra osservato pare evidente che tutti i criteri applicabili alle fattispecie azionate in giudizio conducono, in modo univoco, alla competenza esclusiva del Tribunale delle Imprese di Napoli, in favore del quale questo Collegio deve declinare la propria competenza.

Per quanto riguarda infine la regolamentazione delle spese il principio di causalità della lite impone il rimborso delle spese a favore dei convenuti (vittoriosi sulla questione processuale), i quali invero si sono difesi anche nel merito, spese da liquidare in base ai compensi medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ad eccezione della fase istruttoria, in relazione alla quale si ritiene congruo attestarsi sui minimi (in assenza di approfondimenti istruttori).

Le spese sono quindi liquidate in euro 9.300,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali forfetarie (15%) e accessori di legge, somma da corrispondere in favore dei convenuti in solido, assistiti dalla medesima difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta:

- declina la propria competenza a favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
- condanna VIVIGAS S.P.A. al rimborso in favore di VIVIDENERGIA S.R.L. ed ELIA PASSARO, in solido, delle spese del giudizio, liquidate in € 9.300,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 1° luglio 2021

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

