

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Caterina PASSARELLI Presidente

Dott. Lisa MICOCHERO Consigliere est.

Dott. Federico BRESSAN Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
1867 del Ruolo Generale dell'anno 2022

TRA

FIMIC S.R.L., (C.F. 04785520281),

rappresentata e difesa dall'Avv.to LEARDI PIERODAVIDE

DOMENICO e dall'Avv.to STIVANELLO GUSSONI FRANCO; con

domicilio eletto in VIA FONTANA, 22 20122 MILANO

PARTE APPELLANTE

CONTRO

BREAK POLYMER S.R.L., (C.F. 03914780246),

rappresentata e difesa dall'Avv.to BRIGANTI

MASSIMILIANO con domicilio eletto in CONTRÀ DELLE
BARCHE 33 36100 VICENZA

ENERWIND S.R.L., (C.F. 04886240284),

contumace

GEOPLAST S.P.A., (C.F. 03285310284),

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Rigo e
Nicolò Bonifacio con domicilio eletto in Indirizzo
Telematico

PARTI APPELLATE

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1362/2022
del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in
materia di Impresa

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Nel merito: 1) accertare e dichiarare che con gli
atti di cui in narrativa le convenute appellate si sono
rese responsabili di atti di concorrenza sleale ai
danni della attrice appellante; 2) inibire alle
convenute l'ulteriore prosecuzione e ripetizione degli
illeciti di cui ai precedenti punti e, in particolare,
inibire: i) la produzione, promozione e vendita delle

macchine delle convenute per cui è causa e di tutte le macchine delle convenute che costituiscano una copia delle macchine Fimic; ii) la diffusione di informazioni promozionali non rispondenti al vero; iii) la prosecuzione di tutti gli atti di concorrenza sleale di cui in narrativa; 3) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione delle copie delle macchine delle convenute per cui è causa e di tutte le macchine delle convenute che costituiscano una copia delle macchine Fimic; 4) disporre i più opportuni provvedimenti affinché vengano eliminati gli effetti degli illeciti di cui ai precedenti punti; 5) ordinare la pubblicazione della sentenza a cura della attrice e a spese delle convenute, per due volte, in caratteri doppi del normale, con il nome delle parti in evidenza, su tre riviste di settore - quali: i) Plastmagazine - testata di DBInformation Spa; ii) Macplas - a gestione di Promaplast S.r.l. unipersonale; iii) Tecnoplast - della Tecnoedizioni Group S.r.l.; iv) Replanet Magazine - della HBI S.r.l.; e sui siti web delle convenute e, in questi ultimi, per un periodo non inferiore a 60 giorni consecutivi; 6) condannare le convenute a

risarcire all'attrice i danni derivanti dagli illeciti di contraffazione di concorrenza sleale nella misura che sarà quantificata in corso di causa, eventualmente con valutazione equitativa e a restituire gli utili realizzati in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento; 7) fissare una penale pari a 50.000 euro, o alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa, dovuta dalle convenute alla attrice per ogni violazione o inosservanza constatate successivamente all'emanazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti; 8) rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Break Polymer S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto; 9) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e successive occorrente.

In via istruttoria: 1) ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili - tra cui i registri IVA acquisti e vendite, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori - o di ogni documento che consenta di individuare il

volume complessivo delle vendite dei prodotti per cui è causa e gli utili derivanti dalle relative vendite; 2) disporre, occorrendo, consulenza tecnica contabile sulle scritture contabili e sui documenti di cui al precedente punto, volta a determinare il volume complessivo delle vendite e gli utili derivanti da queste vendite autorizzando il Consulente nominato a domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni anche da terzi.

Per parte appellata Geoplast S.r.l.:

Nel merito:

- rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Venezia n.1362/22, pubblicata il 14.07.2022;

- in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite oltre agli oneri fiscali come per legge.

Per parte appellata Break Machinery S.r.l. (già Break Polymer S.r.l.):

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda eccezione e produzione reietta: -

rigettare l'appello e le domande tutte ex adverso proposte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in Materia di Impresa - n. 1362/2022, depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022; - in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Fimic S.r.l. adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, esponendo di essere un'impresa operante nel settore delle macchine per il riciclo di materiale plastico; che aveva progettato e prodotto una macchina "cambiafiltri" in alcune varianti, la cui forma esteriore era rimasta sostanzialmente inalterata dal 2007; che detta forma era quindi divenuta distintiva della provenienza dell'apparecchiatura, acquisendo il valore di marchio tridimensionale di fatto; che Break Polymer S.r.l., Enerwind S.r.l. e Geoplast S.p.a., pur non avendo esperienza nel settore, avevano iniziato a commercializzare una macchina denominata "Break",

avente forma esteriore quasi identica a quella "Fimic"; che le società avevano affermato, falsamente, che il prodotto era innovativo e frutto di investimenti nella ricerca nel settore, ponendo in essere una condotta di concorrenza sleale stante il contenuto ingannevole delle informazioni date al pubblico; che le convenute si erano rese responsabili anche di una condotta di concorrenza sleale di carattere parassitario, avendo partecipato alle medesime fiere di settore ed avendo preso iniziative commerciali e pubblicitarie del tutto analoghe, predisponendo un video pubblicitario ed una brochure quasi identiche a quelle dell'esponente. Ciò premesso evocava in giudizio Break Polymer S.r.l., Enerwind S.r.l. e Geoplast S.p.a. e chiedeva che fosse accertata la contraffazione del segno distintivo di fatto, nonché l'accertamento della condotta di concorrenza sleale per imitazione del prodotto e per scorrettezza professionale, con condanna al risarcimento del danno e pubblicazione della sentenza.

Si costituivano le convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree, precisando che non vi era stata contraffazione, né concorrenza sleale.

Con sentenza n. 1362/22 il Tribunale rigettava le domande svolte da parte attrice. Negava che la forma esteriore della macchina "Fimic" potesse costituire un marchio di fatto, sia in quanto essa non poteva considerarsi necessitata in ragione della natura del prodotto, sia perché essa non attribuiva al macchinario un valore sostanziale ulteriore; inoltre essa non era elemento distintivo della sua attività di impresa. Sulla base di tali conclusioni il giudice escludeva anche che potesse configurarsi un comportamento di concorrenza sleale imitativa. Escludeva infine anche l'ipotesi di concorrenza sleale parassitaria rientrando nella libera iniziativa economica i comportamenti lamentati da parte attrice.

Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte Fimic S.r.l. censurando la decisione del Tribunale in punto mancato accoglimento della domanda di accertamento della condotta di concorrenza sleale non confusoria ex art. 2598 n. 3 c.c..

In particolare l'appellante si doleva che il primo giudice non avesse considerato, a tali fini, come elemento integrante l'illecito contestato, l'avvenuta

copia integrale della macchina "Fimek", nonché la pubblicizzazione e vendita della macchina "Break", avendo l'appellante fin dal primo grado affermato che la copia della propria macchina integrava contemporaneamente atti di concorrenza sleale ai sensi dei nn. 1. 2 e 3 dell'art. 2598 n. 3 c.c. Più in particolare l'appellante evidenziava l'illiceità del comportamento tenuto dalle società appellate le quali, anziché sviluppare un proprio prodotto e affrontare i relativi costi di sviluppo, si erano limitate a copiare quanto realizzato da Fimek S.r.l., approfittando in via parassitaria degli investimenti altrui. Osservava che la prova della appropriazione dell'idea della macchina era evidente dalla coincidenza delle caratteristiche tecniche dei due macchinari, quale risultante dalle brochure, e dalla inesperienza nel settore delle tre società.

Le appellate Geoplast S.p.a. e Break Machinery S.r.l. (già Break Polymer S.r.l.) si costituivano chiedendo il rigetto del gravame. Enerwind S.r.l., regolarmente notificata, rimaneva contumace.

La Corte, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, si riservava la decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

L'appello proposto non può trovare accoglimento.

Innanzitutto deve essere ricordato che la condotta di concorrenza sleale c.d. parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono

essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale (Cass. n. 25607/2018).

Quindi la concorrenza parassitaria ricorre in presenza di una sistematica imitazione, protratta nel tempo, delle iniziative commerciali di un concorrente che si traduce in un "cammino costante sulle orme altrui". Ne consegue che per configurare l'illecito vi deve essere una pluralità di episodi imitativi di iniziative del concorrente protratte in un determinato lasso di tempo: deve quindi essere utilizzato un criterio di valutazione funzionale che ponga in evidenza la coordinazione di tutti gli episodi imitativi volti allo sfruttamento sistematico delle iniziative eterogenee altrui, anche sotto il profilo pubblicitario.

Nel caso di specie gli stessi comportamenti che l'appellante imputa a concorrenza sleale parassitaria non risultano integrare la fattispecie invocata.

Infatti la semplice creazione di un macchinario che, nelle sue forme ricorda, pur con colori diversi, quello creato da Fimic S.r.l. non può essere considerato come un atto di concorrenza parassitaria, in quanto non vi è prova che Break Polimer S.r.l. abbia utilizzato le conoscenze e la tecnica costruttiva messa a punto da Fimic S.r.l., comunque non coperte da alcuna protezione e non dotate di particolare originalità, ben potendo essere tale macchinario frutto di un'autonoma ricerca nel settore.

In ogni caso, anche se tale prova fosse fornita, detto singolo comportamento, pur assieme agli altri contestati, ancora non integrerebbe la condotta di sfruttamento sistematico delle iniziative imprenditoriali di Fimic S.r.l..

Infatti l'esposizione del macchinario nelle fiere di settore certo non può essere considerato come comportamento illecito essendo del tutto naturale che i due macchinari, avendo uguale funzione, vengano mostrati al pubblico nelle esposizioni dedicate a questo ambito commerciale. Quanto alle brochure e agli spot pubblicitari, essi sono simili ma non

sovrapponibili e rispondono alla tipica tipologia di queste forme di pubblicità per apparecchiature di tipo industriale. In ogni caso l'aver preso ispirazione dalle forme di pubblicità esistenti sul mercato, tra cui anche quella di Fimic S.r.l., non risulta dar luogo ad alcuna concorrenza sleale parassitaria non essendo la brochure, il video e la stessa apparecchiatura di Fimic S.r.l. connotati da una particolarità o originalità tali da poter far pensare ad una imitazione da parte di Break Polymer S.r.l. volta ad appropriarsi illecitamente delle iniziative commerciali operate da Fimic s.r.l..

Non può infatti ravvisarsi nella creazione di un macchinario esteticamente simile e con funzioni analoghe, nella sua pubblicizzazione al pubblico del settore in fiere, con brochure o su internet con video pubblicitari, una serie di comportamenti imitativi preordinati ad appropriarsi illecitamente dell'opera di Fimic S.r.l., quanto, più propriamente, comportamenti susseguitesì in modo consequenziale volti a pubblicizzare un macchinario concorrente con quello di

Fimic S.r.l., nel rispetto delle regole di libera concorrenza.

Stante il rigetto dell'appello e la conseguente soccombenza dell'appellante, le spese di lite vanno poste a suo carico; esse sono liquidate nei limiti del "disputatum".

Dichiara altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Fimic S.r.l. nei confronti di Break Machinery S.r.l. (già Break Polymer S.r.l.), Geoplast S.p.a. ed Enerwind S.r.l., così decide:

- Dichiara la contumacia di Enerwind S.r.l.;
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del

Tribunale di Venezia - sezione specializzata
in materia d'impresa - n. 1362/2022;

- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore delle appellate costituite che liquida, per ciascuna, in euro 8.470,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
- Dichiarà altresì l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.

Venezia, 18 gennaio 2024

Il consigliere est.

Dott.ssa Lisa Micochero

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Passarelli