

R.G. 71782/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. **71782/2015** promosso da:

SRL

;

RICORRENTE

contro

IL CASO .it
LLC, RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 marzo 2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1. Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2015, la società S.r.l. ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società LLC, chiedendo, “previo accertamento sommario del fatto che l'uso da parte LLC dei segni “Genuino” costituisce contraffazione del marchio di titolarità della ricorrente”, di inibire la resistente da ogni ulteriore uso dei segni “Genuino” (denominativo o complesso) e di fissare una penale per ciascuna violazione o inosservanza, o ritardo all'ottemperanza, di tale ordine di inibitoria”. Chiedeva inoltre di disporre il temporaneo ritiro dal commercio dei prodotti fabbricati o commercializzati dalla resistente con il segno “Genuino”.



Dopo avere delineato la storia e la genesi della società S.r.l., a decorrere dall'1 aprile 2004 ai giorni nostri, nonché dei rapporti intercorrenti con la società LLC e avere riferito dell'ampio contenzioso giudiziario esistente tra le due società innanzi al Tribunale di Torino, esponeva, a fondamento delle richieste cautelari promosse nel presente procedimento cautelare, che la società resistente, nel maggio 2015, aveva depositato una domanda di marchio relativa al segno "Genuino", costituito dalla denominazione "Genuino" e dalla rappresentazione stilizzata di quattro quadrati posizionati su una linea orizzontale, ciascuno dei quali contenente la raffigurazione di un segno: un segno più, un occhio, un segno di spunta, e un segno meno. Nel mese di settembre 2015 la resistente aveva commercializzato i propri prodotti con il detto segno "Genuino" in Europa. L'uso di tale segno da parte della resistente integrava violazione dei diritti di esclusiva della ricorrente in quanto contraffazione del marchio

1.2. Si costituiva la resistente, chiedendo, in via pregiudiziale, accertarsi la litispendenza del presente procedimento con quello cautelare, RG 23666/2015, promosso davanti al Tribunale di Torino o, in subordine, la sospensione ex art. 295 c.p.c., e, nel merito, il rigetto del presente procedimento per carenza delle condizioni dell'azione cautelare del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Ai fini che interessano, deduceva, a pagina 48 della memoria di costituzione, che la ricorrente aveva già chiesto, in via cautelare, i medesimi provvedimenti, sulla base delle medesime contestazioni, innanzi al Tribunale di Torino, il quale aveva fissato l'udienza del 2 febbraio 2016 per la discussione. Concludeva chiedendo, quindi, la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma c.p.c.

1.3. All'udienza del 3 febbraio 2016, il Giudice, dopo avere sottoposto al contraddittorio il tema dell'abuso del processo e della identità delle domande cautelari, preso atto dell'avvenuta discussione del procedimento cautelare davanti al Tribunale di Torino (nel frattempo riservatosi di decidere) e della richiesta di differire la causa, fissava per discussione l'udienza del 9 marzo 2016, nella quale le parti hanno depositato, unitamente ad articolate memorie (di ulteriori 64 e 74 pagine, in violazione di ogni principio di sinteticità degli atti), l'ordinanza nel frattempo emessa dal Tribunale di Torino.



Il ricorrente ha insistito nelle domande cautelari, evidenziando, in particolare, che, quand'anche fosse ravvisato l'abuso del processo, il giudice non potrebbe sanzionare la condotta con l' inammissibilità.

2. Le domande cautelari proposte davanti al Tribunale di Torino e a quello di Milano.

Le domande cautelari proposte nel presente giudizio milanese sono identiche a quelle preventivamente proposte innanzi al Tribunale di Torino con riguardo al marchio "Genuino". In entrambe, invero, la società S.r.l. ha testualmente chiesto che: "previo accertamento sommario del fatto che l'uso da parte LLC dei segni "Genuino" costituisce contraffazione del marchio di titolarità della ricorrente", inibire la resistente da ogni ulteriore uso dei segni "Genuino" (denominativo o complesso)", fissando una penale per ciascuna violazione o inosservanza, o ritardo all'ottemperanza, di tale ordine di inibitoria, disponendo il temporaneo ritiro dal commercio dei prodotti fabbricati o commercializzati dalla resistente con il segno "Genuino" con pubblicazione del provvedimento.

La prima fase del giudizio cautelare torinese è stata definita, con ordinanza depositata dal Tribunale di Torino in data 10 febbraio 2016 che, con specifico riguardo al marchio "Genuino", ha rigettato nel merito le domande cautelari di inibitoria, penale e ritiro dal commercio, poiché "l'uso del marchio "Genuino" da parte della resistente non integra violazione dei diritti di marchio della ricorrente"(cfr. ordinanza pagine 8-9). Avverso il predetto provvedimento è stato proposto reclamo dal ricorrente srl, come dal medesimo documentato all'udienza del 9 marzo.

3. La domanda cautelare proposta da SRL è inammissibile.

La ricorrente ha preventivamente proposto innanzi al Tribunale di Torino identica domanda cautelare, che è stata rigettata con ordinanza del 10 febbraio 2016.

L'ordinanza di rigetto preclude la proposizione di istanze cautelari in assenza dei presupposti di cui all' 667 septies c.p.c.

Nel caso di specie nessuno di tali presupposti è stato allegato a fondamento della domanda cautelare.

Peraltro, quand'anche ricorressero le ipotesi che consentono la riproposizione dell'istanza cautelare anteriormente rigettata, esse devono essere prospettate al giudice del reclamo, quando sono pendenti i relativi termini.



Come si evince dal coordinato disposto degli artt. 667 septies, 669 decies e 669 terdecies c.p.c., in pendenza della fase di reclamo, tutti i fatti dedotti o deducibili devono essere fatti valere in tale fase.

Orbene, nel caso di specie, l'istanza cautelare è inammissibile, perché:

- 1) la ricorrente ha riproposto la medesima istanza cautelare in assenza delle situazioni che integrano la fattispecie di cui all'art. 669 septies c.p.c.;
- 2) in pendenza del termine per proporre il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto, l'istanza cautelare va riproposta, quando sussistano le condizioni di cui all'art. 669 septies c.p.c., innanzi al Tribunale della fase del reclamo.

A fronte di tali valutazioni, non assumono alcun rilievo, nel caso di specie, le articolate argomentazioni dei difensori relative all'applicabilità, o meno, ai procedimenti cautelari degli istituti della litispendenza, continenza e/o della sospensione ex art. 295 c.p.c. Parimenti non assumono rilievo dirimente quelle relative al tema –assai controverso– dell'inammissibilità quale sanzione derivante dalla condotta di abuso processuale.

Nel caso di specie, infatti, la sanzione dell'inammissibilità è la conseguenza della riproposizione di identiche istanze cautelari, nonostante sia *medio tempore* intervenuta la pronuncia di un provvedimento negativo al di fuori delle ipotesi consentite, nonché della loro proposizione, in pendenza di reclamo, ad un giudice diverso del reclamo.

Al fine di verificare l'identità delle domande cautelari, proposte *ante causam* sia dinanzi al Tribunale di Torino che a quello di Milano (che val la pena di riportare nuovamente: “previo accertamento sommario del fatto che l'uso da parte

LLC dei segni “Genuino” costituisce contraffazione del marchio di titolarità della ricorrente”, di inibire la resistente da ogni ulteriore uso dei segni “Genuino”), non rileva neppure la non identità delle domande che il ricorrente ha preannunciato di voler esercitare nei futuri giudizi di merito. Ciò non solo perché le domande cautelari sono state proposte *ante causam* e sono svincolate dai detti giudizi, che sono solo eventuali, stante la natura anticipatoria dei provvedimenti a strumentalità attenuata, ma soprattutto in quanto la proposizione dei giudizi di merito (di contraffazione e di nullità) non implica anche la necessità della duplice instaurazione di identica domanda cautelare. Diversamente si avrebbe (come invero si



sta verificando) una duplicazione di giudizi cautelari, sia nella prima fase che nella seconda fase.

4. Spese. La soccombenza della resistente comporta la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e specificamente applicato lo scaglione delle controversie di valore indeterminabile, in euro 6.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

5. Condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. La condotta tenuta dalla ricorrente, e sopra descritta, integra un abusivo esercizio dello strumento processuale, in quanto volta, in definitiva, a duplicare i processi, con la finalità di aumentare le probabilità di ottenere un provvedimento a sé favorevole.

Nel caso di specie, la difesa della ricorrente ha proposto la medesima domanda cautelare ad autorità giudiziarie diverse, insistendo, sulla base dei medesimi fatti lesivi, per l'accoglimento della domanda, e ciò persino dopo l'emissione da parte del giudice torinese, preventivamente adito, di un provvedimento di merito che ha rigettato l'istanza, con il palese scopo di ottenere, in questa sede, una sostanziale riforma del detto provvedimento, avverso il quale, peraltro, ha anche proposto reclamo davanti al Tribunale di Torino, con evidente tecnica di forum shopping.

Tale condotta va sanzionata, ex art. 96 terzo comma c.p.c., con la condanna della ricorrente soccombente al pagamento in favore della resistente della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa sez A, decidendo sulle istanze cautelari proposte da **SRL** nei confronti di **LLC**, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

- Dichiaro inammissibile il ricorso cautelare proposto da **SRL**.
- Condanna **SRL** alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate in euro 6.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.



- Condanna **SRL** al pagamento in favore della resistente, ex art. 96 terzo comma c.p.c., della somma di euro 3.500,00, oltre interessi legali decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Si comunichi

Milano, 12 marzo 2016

Il Giudice
dott.ssa Silvia Giani

IL CASO.it

