



## TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione specializzata in materia di impresa

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4969/2013** promossa da:

**S.p.a. CASA del CAFFE' VERGNANO**, con sede in Santena, S.S. Torino – Asti km 20, in persona del legale rappresentante, **Dott. Carlo Vergnano**, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Jacobacci e Nicoletta Galizia, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, in corso Emilia 8, in forza di procura speciale a margine del ricorso.

**RICORRENTE**

contro

**S.p.a. NESPRESSO ITALIANA**, con sede in Milano, Galleria San Babila 4/D, in persona del procuratore speciale, **Dott. Martin Pereyra**, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Elisabetta Bandera e Linda Brugioni del Foro di Milano e dall'Avvocato Vincenzo Palladino, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, in corso Galileo Ferraris 69, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta.

**CONVENUTA**

\* \* \* \* \*

Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 7 marzo 2013, esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni,

osserva

1. Con ricorso d'urgenza depositato il 15 febbraio 2013 la S.p.a. Casa del Caffè Vergnano ha chiesto inibirsi alla S.p.a. Nespresso Italiana l'attività denigratoria posta in essere nei confronti dei propri prodotti, con la previsione di una sanzione pecuniaria per ogni violazione, la modifica del libretti di istruzione delle macchine da caffè a marchio Nespresso per uso domestico, la pubblicazione del provvedimento su quotidiani di diffusione nazionale e sul sito della convenuta.

Ha esposto di essersi inserita dal luglio 2011 nel mercato delle capsule da caffè per l'ambito domestico, con una linea di prodotti contrassegnata dal marchio ÉSPRESSO 1882, linea contemplante capsule che oltre a funzionare sulle macchine appositamente realizzate dalla stessa Vergnano sono anche compatibili con quelle a marchio Nespresso.

La S.p.a. Nespresso Italiana, titolare dei negozi monomarca Nespresso e del sito internet [www.nespresso.it](http://www.nespresso.it), aveva però posto in essere un comportamento concorrenzialmente scorretto nei confronti della Vergnano, oltre che ingannevole per i consumatori, compiendo atti denigratori dei propri prodotti, ed essa aveva quindi deciso di svolgere

un'indagine mirata presso vari punti vendita Nespresso, scelti a campione nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino.

A seguito di tale indagine aveva appreso che gli addetti alle vendite della convenuta descrivevano le capsule da caffè Vergnano come “più o meno compatibili” se non “da buttare” ed informavano i clienti che le macchine del caffè a marchio Nespresso erano state modificate in modo da non funzionare con le capsule Vergnano e che la relativa garanzia non aveva effetto se la macchina veniva utilizzata con le capsule Vergnano; anche i libretti di istruzione di tali macchine, reperibili anche online, esplicitavano che l'apparecchio funzionava solo con capsule Nespresso Club.

Tanto premesso in fatto, circa le condotte pregiudizievoli e scorrette poste in essere dalla convenuta nei suoi confronti, ha affermato che le stesse erano suscettibili di censura ex art 2598 c.c., concretando ipotesi di concorrenza per denigrazione e per scorrettezza professionale, oltre che contrarie all'art. 2 del codice del consumo, che stabilisce in generale il principio del diritto del consumatore alla ricezione di informazioni corrette, complete e veritiere.

L'effetto di tali comportamenti denigratori della convenuta, posti in essere da suoi dipendenti e quindi riconducibili alla stessa, in concorrenza con la ricorrente nel settore del commercio delle capsule da caffè per uso domestico, sarebbe costituito dal c.d. danno concorrenziale, con perdita della reputazione d'impresa, perdita di clientela e lesione all'immagine, con la conseguente sussistenza dei presupposti per autorizzazione della richiesta tutela d'urgenza.

2. La convenuta, costituitasi con memoria depositata all'udienza di audizione delle parti, fissata per il 7 marzo 2013, ha resistito a tali domande, esponendo preliminarmente di ritenere illecita la commercializzazione da parte della ricorrente di capsule compatibili con le proprie macchine per il caffè, in quanto in contrasto con le proprie privative e con i propri marchi, oltre che sleale, tanto che essa aveva proposto istanza di inibitoria parzialmente accolta da questo Tribunale ed instaurato il relativo giudizio di merito.

Ha quindi eccepito preliminarmente l'incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, per non essere la controversia instaurata dalla ricorrente interferente con le proprie privative.

Nel merito ha negato l'esistenza di una sistematica attività denigratoria dei prodotti della ricorrente, in quanto, anche sulla base delle indagini fatte svolgere dalla ricorrente, tale attività avrebbe comunque coinvolto solamente 4 dei proprie 358 dipendenti addetti alle vendite, peraltro neppure identificati. Al riguardo ha eccepito la inutilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni tra gli incaricati della ricorrente ed i propri dipendenti, in quanto acquisite in violazione degli artt. 11, 13 e 24 del codice della privacy, d.lgs. 196/2003, ed ha eccepito la inidoneità delle trascrizioni di dette conversazioni ai sensi dell'art. 2712 c.c.

Nel merito ha comunque escluso il dedotto illecito denigratorio, in quanto le dichiarazioni dei propri commessi erano frutto di una serie di provocazioni ad opera dei due soggetti inviati dalla Vergnano; inoltre gli stessi quattro commessi intervistati avevano dichiarato che il caffè Vergnano era buono. Il disegno denigratorio doveva, inoltre, essere escluso anche sulla base del rilievo che le conversazioni si erano tutte

svolte tra due soli soggetti (i propri addetti alle vendite e gli incaricati della ricorrente), con la conseguente mancanza del necessario requisito della pluralità dei soggetti destinatari della denigrazione. Ha comunque escluso l'esistenza di un proprio disegno denigratorio dei prodotti della ricorrente, spiegando come alcune dichiarazioni dei commessi fossero da ricondurre al c.d. *dolus bonus* del commerciante

Ha inoltre ribadito che la macchina da caffè e le cialde costituiscono un *unicum* e che la produttrice NESTLE' era tenuta a garantire esclusivamente la funzionalità del bene qualora utilizzato nel binomio macchina-capsula.

Quanto alla doglianza relativa alle indicazioni riportate nei libretti di istruzioni delle macchine da caffè, secondo cui le macchine da caffè Nespresso funzionano solo con capsule Nespresso, ha eccepito che tali indicazioni risalivano al 2010, con la conseguente insussistenza del pregiudizio irreparabile temuto dalla ricorrente.

A quest'ultimo riguardo ha anche evidenziato che la ricorrente non aveva fornito alcuna evidenza della lamentata perdita di clientela e della possibile lesione della propria immagine.

Quanto alle cautele richieste ha eccepito la inammissibilità della fissazione di una penale per l'ipotesi di concorrenza sleale non interferente con i diritti di proprietà industriale, concludendo per il rigetto delle istanze della ricorrente e la condanna della stessa al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in misura non inferiore a € 50.000.

3. Assunte sommarie informazioni da due dipendenti della ricorrente le parti hanno quindi insistito nelle loro istanze.

\* \* \* \* \*

4. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla convenuta, da qualificare, in ogni caso, come diretta ad evidenziare l'inosservanza di norme tabellari in materia di ripartizione degli affari tra le sezioni, in quanto, nell'istituire la sezione specializzata in materia di imprese, le sono state attribuite, con decreto del Presidente del Tribunale, anche le controversie in materia di concorrenza sleale non interferenti neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, con la conseguente insussistenza della violazione adombrata dalla convenuta, sicché non occorre restituire gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altra sezione di questo Tribunale.

5. Deve essere disattesa anche l'eccezione circa l'inutilizzabilità delle registrazioni delle conversazioni svoltesi tra gli incaricati della ricorrente e gli addetti ad alcuni punti vendita della convenuta, non parendo ravvisabile alcun indebito trattamento di dati personali né, alla luce della produzione da parte della ricorrente della relazione della Carpinvestigazioni del 28.1.2013, la eccepita difformità rispetto al loro contenuto.

Non sembra, infatti, possa essere utilmente invocata la disciplina del codice della privacy, d.lgs. 196/2003, non versandosi in una ipotesi di trattamento di dati personali, regolata da tale codice, bensì di registrazione di conversazione tra presenti, pienamente lecita e non abbisognevole di autorizzazioni, né per la registrazione né per la successiva produzione in giudizio.

La produzione della relazione investigativa del 28.1.2013 consente, poi, di collocare nello spazio e nel tempo dette conversazioni, essendo indicati in detta relazione le date ed i luoghi dei colloqui degli incaricati della ricorrente con gli addetti alle vendite della convenuta, con la conseguenza che, entro il limite della cognizione necessariamente sommaria propria di questa fase, tali registrazioni, trascritte mediante relazione asseverata, possono essere considerate valido elemento di prova.

6. Occorre infine premettere che, come peraltro evidenziato dalla stessa convenuta, le domande della ricorrente non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale della convenuta (di cui allo stato è stata esclusa la violazione), con la conseguenza che non occorre verificare la liceità della produzione e commercializzazione da parte della ricorrente di capsule da caffè compatibili con le macchine da caffè Nespresso, essendo già stata esclusa, sia pure solo in sede cautelare, detta illiceità.

7. Venendo, dunque, all'esame del merito sembra, sia pure entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase, ravvisabile la concorrenza sleale per denigrazione lamentata dalla ricorrente.

In tutti e quattro i punti vendita della convenuta visitati dagli incaricati della ricorrente sono, infatti, sia pure a seguito ed in risposta a domande piuttosto tendenziose di tali soggetti, state fornite risposte sostanzialmente coincidenti circa la possibile incompatibilità della capsule Vergnano con le macchine da caffè della convenuta, ed in particolare circa la possibile rottura di tali macchine se utilizzate con le capsule prodotte dalla ricorrente.

In particolare l'addetto al punto vendita di Bologna ha riferito che “ .... *la capsula è leggermente più grande e fa fatica la ganascia, la macchina. .... A chiudersi. E rischia di rompersi la, la macchina, nel caso in cui si rompe non è nemmeno coperta da garanzia ....*”; analoga risposta è stata data dalla addetta al punto di vendita di Roma, la quale alla stessa domanda (invero tendenziosa) circa la compatibilità delle capsule Vergnano ha risposto dicendo che “ ... *perché non compatibili in realtà, cioè dicono che siano compatibili, in realtà non totalmente, cioè non è come la nostra capsula mentre chiude fa “ta, ta”, lì deve premere per far sì che possa chiudersi la ganascia e questo può comportare la rottura della ganascia, però io non ..., cioè non posso dirle che se usa ... Sì, non posso dirle che se le usa sicuramente si romperà, non glielo posso dire questo, però le dico stia attento, perché in realtà ..., lo vede da sé, cioè le nostre capsule mette e chiude, quelle no, quindi la compatibilità è un po' relativa, in questo senso*”; anche presso il punto vendita di Milano è stata prospettata la possibilità di rottura della macchina da caffè in caso di utilizzo delle capsule Vergnano (“ ... *Quindi se entra e si schiacciano ..., cioè si chiude normalmente la ganascia allora potete utilizzarle. ... Sennò se non entrano, che fa un pochettino fatica, di non sforzarle, perché alcuni clienti sono venuti qua lamentando che si era rotta la macchina*”); anche presso il punto vendita di Torino della convenuta sono state date analoghe risposte circa la non opportunità dell'utilizzo delle capsule prodotte dalla ricorrente sulle macchine da caffè Nespresso (“ ..... *Non so ..., sono compatibili, perché la casa Vergnano dicono ....., solo che siccome le capsule loro sono in ..., prima in materiale biodegradabile,*

*mentre si fa il caffè si scioglie, non so cosa succede. Poi costa, perché dopo che Vergnano ha lanciato le capsule compatibile Nespresso ha rifatto tutte le ma ..., le macchine, okay? In modo di non proprio ..., non essere utilizzate da nessuna altra casa, anche se va la capsula c'è un meccanismo qua dentro che forza .... A lungo andare rischi di rovinare la macchina. .... Si rompe, anche perché quando, ad esempio, se la macchina si rompe, no, è in garanzia e va in assistenza tecnica...”).*

7.1. Analoghe risposte ha ricevuto Francesca Panucci, responsabile marketing e comunicazione della ricorrente, la quale, essendo pervenute varie richieste telefoniche al call center della ricorrente circa la compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso, tra cui una di un cliente che aveva riferito di essere stato informato della possibile rottura della macchina in caso di uso di capsule Vergnano (come riferito da Cristina Ghisolfi, addetta al numero verde della ricorrente), si è recata presso il punto vendita di Torino della Nespresso, laddove le è stata data analoga risposta circa la possibile rottura delle macchine se usate con capsule Vergnano (“ ..... non mi parli di quelle capsule, rompono le macchine, in particolare la U. Mi spiegò che ciò avveniva perché la confezione era in plastica mentre quella delle capsule Nespresso era in alluminio alimentare. Mi disse anche che in caso di rottura provocato dall'uso di capsule Vergnano la macchina non sarebbe stata coperta da garanzia.”).

7.2. Alla stregua di queste, invero del tutto univoche, risultanze, sembra dimostrata la generalizzata attività denigratoria delle capsule della ricorrente, sotto il profilo della loro, sostanziale, incompatibilità, per il pericolo di rottura, con le macchine Nespresso.

Deve, al riguardo, anzitutto rilevarsi come detta compatibilità non sia stata contestata dalla convenuta, con la conseguenza che non sembra che, allo stato ed in assenza di elementi di segno contrario, possa ritenersi dimostrata una incompatibilità delle capsule della ricorrente con le macchine da caffè della convenuta, neppure entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase.

La produzione e la commercializzazione da parte della ricorrente di capsule compatibili con le macchine da caffè Nespresso non può, poi, allo stato, essere ritenuta illecita, sia pure con la rietichettatura prescritta in sede cautelare e cui la ricorrente ha provveduto (come non contestato dalla convenuta).

Neppure vi sono elementi di sorta circa la possibile rottura delle macchine in caso di uso delle capsule Vegnano, sebbene univocamente e concordemente riferita da tutti gli addetti alla vendite della convenuta richiesti di informazioni al riguardo.

Ne consegue la falsità di dette informazioni riguardo la possibile rottura di dette macchine in caso di utilizzo delle capsule da caffè Vergnano.

7.3. La condotta denigratoria posta in essere dagli addetti alle vendite della convenuta pare, poi, caratterizzata dal connotato della diffusività, essendo potenzialmente rivolta e destinata a tutti i clienti della Nespresso interessati ad avere informazioni circa la compatibilità di tali macchine con le capsule Vergnano.

La circostanza che le informazioni in questione siano state fornite singolarmente a soggetti presentatisi come clienti (i due incaricati della ricorrente e la Panucci) non esclude che le stesse possano essere fornite a tutti i clienti della Nespresso interessati ad



avere informazioni circa la compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso.

7.4. Dette informazioni, di cui, come accennato, non vi è prova della veridicità, ma anzi debbono ritenersi non veritiere, sono indubbiamente lesive dei prodotti e della attività della ricorrente, presentati come incompatibili o dannosi per le macchine Nespresso, e potenzialmente produttive di danno, in termini di sviamento di clientela.

8. La convenuta ha negato la sistematicità di dette informazioni, con la conseguente insussistenza dell'illecito, che richiederebbe l'esistenza di una campagna di denigrazione dei prodotti o della attività di un concorrente. In particolare, come notato, ha evidenziato il numero assai ridotto (4) di intervistati rispetto al totale dei propri addetti alle vendite in Italia (378).

Deve, però, al riguardo rilevarsi come, secondo quanto risulta dalla suddetta relazione della Carpinvestigazioni del 28.1.2013, dette risposte siano state date in tutti i punti vendita nei quali gli incaricati della ricorrente si sono recati, senza eccezioni e senza risposte di segno diverso, con la conseguente sussistenza di una presunzione circa l'esistenza di una tendenza generalizzata e diffusa alla denigrazione dei prodotti della ricorrente ed in particolare delle capsule da caffè dalla stessa realizzate, dunque di un prodotto determinato e chiaramente individuato.

9. Non sembra, invece, che analoga condotta denigratoria sia stata posta in essere con riferimento alla qualità dei prodotti della ricorrente, essendosi avute al riguardo risposte più sfumate e non univoche, essendovi stati anche addetti della ricorrente che hanno definito il caffè della Vergnano ottimo o di buona qualità o comunque buono.

Ne consegue che in relazione alla qualità od alla bontà dei prodotti della ricorrente di per sé considerati non sembra possa ravvisarsi l'esistenza di una sistematica campagna denigratoria posta in essere dalla convenuta, attraverso i suoi addetti alle vendite nei negozi c.d. monomarca della ricorrente medesima.

10. L'attività denigratoria della convenuta può, dunque, in conclusione, ritenersi sussistente e connotata da caratteri di sistematicità solamente in riferimento alla compatibilità delle macchine Nespresso con le capsule da caffè Vergnano, ed alle informazioni non veritiere e denigratorie fornite dagli addetti alle vendite della convenuta nei negozi monomarca della stessa.

11. Tale attività pare essersi estrinsecata anche attraverso le indicazioni apposte sui libretti di istruzione delle macchine da caffè, laddove vi si legge che le stesse funzionano solo con capsule (o cialde) Nespresso, trattandosi, come notato, di indicazione non veritiera.

11.1. Al riguardo la convenuta ha, però, eccepito che tali indicazioni sono risalenti nel tempo, addirittura al 2010, come dichiarato anche dal direttore generale della convenuta nella dichiarazione datata 6.3.2013 prodotta dalla convenuta medesima, con la conseguente insussistenza del pericolo prospettato dalla ricorrente.

Tale considerazione pare condivisibile, non potendo dette indicazioni essere poste in correlazione con le capsule prodotte dalla Vergnano, immesse nel mercato dal luglio 2011 (come affermato dalla stessa ricorrente).

Inoltre tutte le macchine da caffè di cui sono state prodotte le istruzioni dalla ricorrente, onde ottenere la eliminazione della indicazione secondo cui essere sarebbero utilizzabili solo con capsule Nespresso, sono prodotte da terzi (De Longhi, Krups), estranei a questo giudizio, che quindi non potrebbero essere destinatari dell'ordine richiesto dalla ricorrente.

11.2. Diverso ordine di considerazioni deve, invece, essere svolto a proposito della macchina da caffè denominata U, il cui manuale di istruzioni è stato prodotto in copia dalla ricorrente quale doc. 6.

Tale macchina, che pare prodotta dalla convenuta, è stata, pacificamente (come riferito anche dalla Ghisolfi e come si ricava anche dalle dichiarazioni rese agli incaricati della ricorrente), introdotta nel mercato italiano nel dicembre 2012, dunque successivamente all'inizio della commercializzazione delle capsule da caffè della ricorrente, tanto che molte delle richieste di chiarimenti ed informazioni circa la compatibilità delle capsule Vergnano riguardavano proprio tale macchina (come riferito dalla Ghisolfi).

Alla pagina 22 di tali istruzioni, relativa ai danni da evitare alla macchina, si legge, tra l'altro “ *Questo apparecchio funziona solo con capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club. La qualità Nespresso è garantita solo con l'utilizzo di capsule Nespresso in macchine a sistema Nespresso*”.

11.3. Tale indicazione, successiva alla commercializzazione delle capsule Vergnano e, soprattutto, per le ragioni già esposte circa la non contestata compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso, non veritiera, pare sleale, essendo diretta a pregiudicare la diffusione delle capsule Vergnano per essere utilizzate sulle macchine Nespresso; essa, inoltre, in ragione del suo recente inserimento, pare inserirsi nella suddetta campagna denigratoria, volta a pregiudicare la diffusione delle capsule Vergnano.

12. In conclusione deve essere inibita alla convenuta la prosecuzione della denigrazione delle capsule della ricorrente, vietandole di dare informazioni sulla loro interazione con le macchine da caffè Nespresso, se non nel senso della compatibilità di dette capsule con le macchine da caffè Vergnano, e deve essere ordinato alla stessa la eliminazione dalle istruzioni della macchina da caffè U della surriportata indicazione entro 60 giorni.

Tali condotte, infatti, paiono potenzialmente pregiudizievoli per l'immagine della ricorrente e dei suoi prodotti, potendo pregiudicarne la credibilità e l'affidabilità, pregiudizio che non pare riparabile per equivalente all'esito del giudizio di merito.

12.1. Può essere stabilito, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento della somma di € 1.000 per ogni violazione alla suddetta inibitoria e per ogni giorno di ritardo nella eliminazione di detta indicazione dalle istruzioni della macchina da caffè U, in considerazione del rilievo economico della attività della ricorrente e della incidenza sulla stessa della denigrazione di cui si controverte.

12.2. Non sembra, invece, ricorrano i presupposti per la pubblicazione su quotidiani di questo provvedimento, non essendovi stata diffusione sulla stampa della pubblicità denigratoria di cui si duole la ricorrente.

Per le medesime ragioni non sembrano esservi i presupposti per disporre l'inserimento di questo provvedimento nella home page del sito internet della convenuta.

13. Non si ravvisano, infine ragioni per discostarsi dalla regola secondo cui le spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la convenuta deve essere condannata a rimborsarle per intero alla ricorrente.

Ora, in mancanza di prova di pattuizioni tra la parte vittoriosa ed il suo difensore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e degli effetti della decisione, della apprezzabile complessità della controversia e della importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e del complessivo risultato del giudizio, le spese si liquidano come segue:

- fase di studio: €4.500;
- fase introduttiva: €2.000;
- fase istruttoria: €1.000;
- fase decisoria: €4.500.

Per complessivi € 12.000, oltre c.p.a. ed i.v.a., oltre ad € 502,24 per anticipazioni risultanti dagli atti e quindi documentate (non essendovi prova del pagamento del pagamento della somma di €5.260 per il report investigativo svolto nell'interesse della ricorrente).

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.

Ordina alla S.p.a. NESPRESSO ITALIANA di astenersi dal compimento di attività denigratorie delle capsule da caffè prodotte dalla S.p.a. CASA del CAFFÈ' VERGNANO, omettendo di dare informazioni sulla loro interazione con le macchine da caffè Nespresso, se non nel senso della compatibilità di dette capsule con le macchine da caffè Nespresso.

Ordina alla S.p.a. NESPRESSO ITALIANA di eliminare entro 60 giorni dalle istruzioni della macchina da caffè U la seguente indicazione riportata a pag. 22 *“Questo apparecchio funziona solo con capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club. La qualità Nespresso è garantita solo con l'utilizzo di capsule Nespresso in macchine a sistema Nespresso”*, sia nella versione cartacea sia in quella on line.

Visto l'art. 614 bis c.p.c.,

Stabilisce il pagamento della somma di € 1.000 per ogni violazione alla suddetta inibitoria e per ogni giorno di ritardo nella eliminazione di detta indicazione dalle istruzioni della macchina da caffè U.

Condanna la S.p.a. NESPRESSO ITALIANA a rimborsare alla S.p.a. CASA del CAFFÈ' VERGNANO le spese processuali, che si liquidano in € 502,24 per anticipazioni ed €12.000 per onorari, oltre c.p.a. ed i.v.a.

Si comunichi.

Così deciso in Torino, addì 11 marzo 2013.

Il Giudice designato  
*Giovanni Liberati*