

N. R.G. 2013/66806



TRIBUNALE di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SESIONE "A"

nel procedimento iscritto al n.r.g. **66806/2013** promosso da:
UNIC con il patrocinio dell'avv. FLORIDIA GIORGIO e dell'avv.
TORNATO ALBERTO

UNI.CO.PEL con il patrocinio dell'avv. FLORIDIA GIORGIO,
dell'avv. TORNATO ALBERTO, GEMINIANI GIAN PIERO e MUSSI MATTEO

ricorrenti

contro

GATSBY SRL, con il patrocinio dell'avv. TERENCE ALESSANDRA
FS RETAIL, con il patrocinio dell'avv. SAPIO MAURIZIO MICHELE
dell' difensore avv. SAPIO MAURIZIO MICHELE
LUNA SRL , con il patrocinio dell' avv. LOVATI PAOLA ANGELA
SMT RETAIL SRL, con il patrocinio dell'avv. PAGNI MARIA CRISTINA

resistenti

Il giudice dott.ssa Alima Zana, ha emesso la seguente

Ordinanza

1. Con ricorso d'urgenza depositato in data 27.9.2103 Unione Nazionale Industria Conciaria -di seguito UNIC, associazione nazionale di categoria aderente a Confindustria che raggruppa e rappresenta i più qualificati operatori del settore della concia - e UNIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI DI PRODOTTI DI PELLE, MATERIE

CONCIANTI, ACCESSORI E COMPONENTI -di seguito UNICOPEL associazione di consumatori senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale- hanno invocato misure cautelari urgenti nei confronti delle società Gatsby s.r.l., FS Retail, SMT RETAIL s.r.l. e Luna s.r.l..

Parte ricorrente ha lamentato l'inganno del pubblico italiano sulla provenienza geografica delle calzature immesse in commercio dalle resistenti con la denominazione generica in lingua italiana "pelle" ovvero "vera pelle" senza indicazione alcuna della relativa origine geografica del prodotto. Con conseguente inganno del consumatore sull'origine italiana della pelle, anche in virtù del marchio italiano che contraddistingue la merce. Tali stampigliature, apposte sul sottopiede della calzatura, farebbero del resto intendere che tutta la scarpa sia italiana e che italiana sia la fabbricazione del prodotto.

E ciò in violazione della legge italiana n. 8/2013 la quale all'art. 3, comma 2, fa obbligo di indicare il paese di provenienza dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini "cuoio" "pelle", "pelliccia" e loro derivati di cui al comma 1.

La condotta censurata concreterebbe altresì un'ipotesi di illecita concorrenza ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c.: quanto al primo profilo, quella italiana sarebbe una pelle tra le più pregiate al mondo per prescrizioni produttive e tradizione manifatturiera, con la conseguenza che l'italianità delle pelle sarebbe un pregio del prodotto che solo i produttori italiani potrebbero legittimamente vantare. Quanto al secondo aspetto, sarebbe professionalmente scorretto pubblicizzare un prodotto facendo credere contro il vero che impiega una materia prima diversa da quella realmente impiegata. Le ricorrenti hanno dunque invocato la misura dell'inibitoria assistita da astreinte.

Si sono costituite con autonome difese tutte le resistenti eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, l'incompetenza del Tribunale delle Imprese anche a favore dell'Autorità garante della

concorrenza del mercato art. 8, commi 2 e 3 d.lgs. 145/2007, l'omessa indicazione dell'azione sostanziale sottesa alla domanda urgente, la genericità de ricorso e la carenza del *periculum*. Nel merito, hanno negato il preteso inganno del pubblico italiano sulla provenienza geografica dei prodotti immessi nel mercato: alcune hanno chiesto altresì la remissione del procedimento in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al fine di stabilire la corretta interpretazione degli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, in relazione a quanto stabilito dall'art. 3.2. della legge 14 gennaio 2013, n.8.

SMT Retail ha inoltre contestato nei propri confronti la competenza per territorio dell'Ufficio adito a favore del Tribunale di Firenze.

Instaurato il contraddittorio, il giudice ha chiesto chiarimenti ai ricorrenti in ordine al *petitum* ed alla *causa petendi* della pretesa urgente ed autorizzato il deposito di scritti difensivi: all'esito dell'udienza di discussione del 27.1.2014 si è infine riservato la decisione.

2.L'eccezione di incompetenza territorio sollevata da SMT Retail s.r.l..

Appare fondata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Ufficio adito nei confronti di SMT Retail per due ordini di ragioni. Ed in particolare.

2.1. Va premesso che il Tribunale delle Imprese è senz'altro competente per materia a conoscere la controversia, tenuto conto dall'espresso inquadramento normativo delle denominazioni di origine e denominazioni geografiche tra i diritti di proprietà industriale compiuto dall'art. 1 del c.p.i. che, nella nuova formulazione, ha recepito l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale maggioritaria sotto il vigore della precedente formulazione, in sintonia con la progressiva espansione della nozione di proprietà intellettuale nelle fonti sovranazionali.

Con la conseguente applicazione alla controversia del dettato di cui all'art. 120 comma 6 c.p.i.. In proposito, l'ultima pronuncia della

Corte di legittimità, adita in sede di regolamento di competenza in ordine ai criteri di collegamento previsti dalla disposizione citata, ha escluso l'applicabilità dell'art.33 c.p.c.. E ciò in quanto, tra l'altro: 1) l'art. 120 c.p.i. è norma speciale rispetto al *genus* rappresentato dagli artt. 18 e 19 c.p.c., i quali ultimi soltanto legittimano la deroga per ragioni di connessione alle condizioni di cui all'art. 33 c.p.c.; 2) l'art. 120 c.p.i., oltre ai criteri di collegamento modellati sugli artt. 18 e 19 c.p.c., stabilisce l'ulteriore criterio di collegamento nel luogo della commissione del fatto senza richiamare l'art. 33 c.p.c.; 3) l'applicazione dell'art.33 c.p.c. depotenzierebbe la disciplina speciale dell'art. 120 c.p.i., rendendo residuale il criterio del giudice del luogo di commissione del fatto (cfr. Cass. 21192/0211, le cui più ampie motivazioni debbono intendersi qui richiamate).

La Corte nell'occasione ha dunque concluso che in materia di proprietà industriale per radicare la competenza -nell'ipotesi di più soggetti chiamata a rispondere del fatto illecito- occorre avere riguardo esclusivamente al fatto lesivo, indipendentemente dal criterio, non richiamato, dell'art. 33 c.p.c., che consente di proporre la controversia innanzi al foro generale di uno dei convenuti, derogando al foro generale degli altri.

Tale orientamento è del resto in linea con l'orientamento consolidatosi sin dalla fine degli anni '80 nella materia industriale, e ribadito anche di recente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale la frazione della condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) deve essere riferibile necessariamente al soggetto chiamato in giudizio (eventualmente anche unitamente agli altri).

E qui nessuna condotta sindacata in capo a SMT Retail, neppure eventualmente posta in essere in concorso con gli altri resistenti, è stata compiuta nel Distretto di Corte d'Appello di Milano.

2.2. In ogni caso, il Tribunale adito difetta di competenza sotto il profilo territoriale, anche a prescindere dalla disciplina speciale ex art. 120 c.p..

SMT Retail ha sede a Pontedera (Pisa), quindi nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Pisa e del distretto della Corte d'Appello di Firenze; inoltre nessuna delle condotte censurate nei suoi confronti è predicata nel distretto territoriale di Milano.

Né il criterio di collegamento del foro generale delle persone giuridiche né il quello del *forum commissi delicti* consentono dunque di radicare le domande svolte nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano.

Le ricorrenti invocano sul punto la disciplina di cui all'art. 33 c.p.c., che consente una deroga alla competenza territoriale semplice nell'ipotesi di cumulo soggettivo passivo a favore del giudice del foro generale di uno dei convenuti, a condizione che le cause siano connesse per l'oggetto o per il titolo.

Osserva il Tribunale che nei confronti dei diversi resistenti sono contestate autonome condotte lesive e non già ipotesi di concorso nel medesimo illecito: tra le diverse domande sussiste dunque solo una connessione c.d. impropria, giacchè la decisione discende dalla risoluzione di identiche questioni di diritto. Non è cioè predicata nei confronti dei diversi soggetti qui resistenti una identità o una connessione obiettiva dei titoli o dell' oggetto né viene sindacato un unico fatto generatore della responsabilità prospettata.

Con la conseguenza, che in tal caso, è consentita la citazione in uno stesso processo di più persone alla sola condizione che ciò non comporti deroghe -a differenza della c.d. connessione propria- alla competenza territoriale semplice.

Per tali ragioni nei confronti di SMT Retail il ricorso va dunque rigettato.

3. Le altre posizioni processuali

Quanto alle altre posizioni processuali -in relazione alle quali l'esame delle ulteriori censure preliminari va rimessa alla decisione finale non apparendo esse decisive per definire totalmente il procedimento in rito- la modalità di lesione qui censurata attiene all'ingannevolezza dell'origine italiana della pelle e, dunque, la richiesta inibitoria ha riguardo a prodotti che non recano il *made in* secondo le modalità indicate dall'art. 3, comma 2, legge n. 8/2013.

Sul punto, ritiene il Tribunale che appaia ineludibile presupposto ai fini della decisione la verifica dell'applicabilità della legge

nazionale in relazione alla quale, in virtù della primazia del diritto dell'Unione, alcuni principi e disposizioni del diritto comunitario, correttamente interpretati, potrebbero fraporsi quali norme interposte, imponendo la sua disapplicazione.

In effetti, dall'interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia delle disposizioni del diritto comunitario qui rilevanti non sembrano emergere tutti gli elementi utili che consentano al Tribunale di valutare la compatibilità delle norme di diritto interno con la normativa comunitaria, tanto da non lasciare dubbio alcuno sulla soluzione da dare alle questioni sollevate, senza l'intervento della Corte stessa.

La soluzione interpretativa europea costituisce cioè un antecedente logico ineludibile rispetto all'emanazione della pronuncia conclusiva del procedimento sommario: occorre dunque, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia i quesiti indicati in separata ordinanza.

Definita dunque in rito la posizione di SMT Retail, a favore della quale vanno liquidate le spese del procedimento e poste a carico in solido delle ricorrenti soccombenti, occorre dunque sospendere il procedimento, rimettendo

alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato le questioni interpretative indicate nella separata ordinanza.

Per completezza: il carattere sommario e urgente del procedimento non osta a che la Corte si consideri validamente adita qualora il giudice nazionale ritenga necessario rimettere una questione pregiudiziale avanti alla Corte stessa (pur non sussistendo in proposito un obbligo di remissione, essendo facoltà del giudice adire la Corte nel corso del giudizio di merito, cfr. sentenza della Corte 24.5.1977C- 107/76).

P.Q.M.

Visti gli artt. 121 c.p.i., 33 c.p.c. e 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea:

1) rigetta il ricorso nei soli confronti di SMT Retail s.r.l.;

2) condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento a favore di SMT Retail s.r.l., liquidate in € 3.500,00 di cui € 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre accessori di legge;

3) quanto alle altre posizioni processuali, sottopone alla Corte di Giustizia i quesiti indicati nella separata ordinanza, disponendo la sospensione del presente procedimento.

Si comunichi.

Milano, 20 febbraio 2014

Il giudice designato dott.ssa Alima Zana