



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A**

composto dai signori magistrati:

- dott.ssa Marina TAVASSI presidente
- dott. Claudio MARANGONI giudice
- dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: concorrenza sleale.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 10 – 24.4.2012

DA

ALFIO NEBULONI e SV ITALIA SRL

rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Girolami, come da delega del 5.3.2012 in calce all'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – corso Magenta, 87

- ATTORI -

CONTRO

CAFFÈ MOAK SPA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Di Martino Russo e Vincenzo Vecchio, come da delega del 17.9.2012 a margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Donizetti, 30

- CONVENUTO -

E CONTRO

DIEGO ESPRESSO SRL, CIME SRL e DIEGO DI GIORGIO GIANNITTO



rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Calvetto, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.9.2012, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – viale Bianca Maria, 18

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 15.1.2014.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 10 – 24.4.2012 Alfio Nebuloni e SV Italia srl (di seguito SVI) convenivano in giudizio Caffè Moak spa (di seguito Moak), Diego Espresso srl, CIME srl e Diego Di Giorgio Giannitto.

Esponavano che Nebuloni operava nel settore della macchine per il caffè da trent'anni, dapprima con la Sab Italia srl e dal 1998 con la SVI. Nel 2010 le quote di SVI erano state così suddivise: Nebuloni 50%, Moak e Diego Espresso rimanente 50% per il tramite di società fiduciarie. Giannitto aveva ricoperto dal 2007 al 2010 un ruolo attivo nella gestione tecnica e commerciale della SVI ed era anche amministratore della Diego Espresso. Nel 2009 SVI aveva realizzato un modello di macchina per caffè denominato *Jolly*. Nel 2010 aveva commissionato uno sviluppo di questa macchina poi presentato sul mercato con il nome *Diamond*. Quest'ultima versione aveva una caratteristica particolare ed unica, ovvero la possibilità di regolare l'altezza della bacinella di appoggio delle tazzine, consentendo così l'erogazione sia del caffè espresso sia del caffè *take away*. Nel corso del 2010 erano insorte incomprensioni tra i soci di SVI. Per questa ragione in data 29.6.2010 Nebuloni, SVI, Moak e Diego Espresso avevano firmato un accordo che prevedeva la progressiva integrale cessione delle quote di SVI detenute da Moak e Diego Espresso a Nebuloni, o a persona da nominare, al prezzo di € 695.000, da pagare in quaranta rate mensili. Era stato inoltre stabilito che gli stampi della macchina *Diamond* fossero destinati solo alla produzione e vendita da parte di SVI a Moak, fermo restando che una volta cessati gli ordinativi da Moak a SVI, questa avrebbe dovuto interrompere la produzione della *Diamond*. Il contratto aveva avuto esecuzione soltanto in parte e attualmente Nebuloni deteneva il 70% di SVI, mentre il rimanente 30% era ancora di titolarità di Moak e Diego Espresso, sempre tramite società fiduciarie. In data 12.10.2010 Giannitto aveva costituito la CIME, di cui era socio unico e amministratore. CIME e Moak avevano iniziato a commercializzare macchine per caffè identiche ai modelli *Jolly* e *Diamond* della SVI, utilizzando il nome commerciale *Quadra*. Moak aveva ridotto gli ordinativi a SVI, rivolgendosi invece alla CIME per l'acquisto del prodotto copiato. Moak, CIME e Giannitto avevano contattato clienti della SVI proponendo i propri modelli di macchina. I nominativi erano noti al Giannitto per la sua pregressa collaborazione con la SVI. Per fronteggiare questa situazione SVI aveva dovuto realizzare una nuova macchina, denominata *Prestige* e frutto di un ammodernamento della precedente *Jolly*, con conseguente incremento di

costi. I convenuti offrivano le loro macchine – identiche a quelle SVI – tramite internet e a prezzi sensibilmente inferiori. Un rivenditore on line – la GGMGastro – aveva cessato gli ordinativi dei prodotti SVI, così come altri clienti. Tali condotte dei convenuti costituivano violazione del contratto del 29.6.2010 ovvero concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1), 2) e 3) c.c..

Concludevano chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ovvero dell'illecito concorrenziale, con l'inibitoria, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento di tutti i danni, quantificati in € 1.840.000.

Moak, Diego Espresso, CIME e Giannitto si costituivano con comparse depositate il 19.9.2012.

Moak in via pregiudiziale di rito eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Nebuloni. Nel merito evidenziava di avere intrattenuto rapporti con Nebuloni a partire dal 2007. Questi era effettivamente attivo nel medesimo settore commerciale della Moak. La SVI era entrata in una situazione di difficoltà finanziaria e Moak ne era divenuta socia proprio per sostenere una nuova prospettiva imprenditoriale. Nell'arco di tre anni SVI aveva triplicato il suo fatturato grazie al nuovo corso gestionale, affidato all'esperienza di Giannitto. Il contratto del 29.6.2010 conteneva un esplicito riferimento a clienti procurati o indicati a SVI dalla stessa Moak e non contemplava alcun divieto o limite di concorrenza. SVI aveva violato alcuni impegni contrattuali, in particolare aveva continuato la commercializzazione della macchina *Diamond* nonostante questa fosse riservata alla sola Moak. Le macchine da caffè *Jolly* e *Diamond* non avevano forme originali e distintive, come si poteva ricavare dai cataloghi di altri operatori del settore, e non ne era neppure documentata la data di immissione sul mercato. La macchina *Quadra* aveva inoltre caratteristiche estetiche e tecniche diverse dai prodotti SVI. Non vi erano state vendite sotto costo né accaparramenti di clientela SVI, poiché i clienti SVI erano in precedenza clienti Moak. Eccepiva l'inammissibilità delle difese nuove svolte dagli attori nella memoria 183, comma 6 n. 2), cpc.

Diego Espresso, CIME e Giannitto in via pregiudiziale di rito eccepivano il difetto di legittimazione passiva di Giannitto, estraneo alle contestazioni svolte dagli attori, e la carenza di interesse ad agire di Nebuloni in relazione alle domande risarcitorie, tutte riferibili soltanto a SVI. Nel merito svolgevano difese analoghe alla Moak.

Esaurita la trattazione della causa le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15.1.2014.



2. Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale occorre in primo luogo valutare il fondamento delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti convenute.

2.1. In ordine al difetto di legittimazione attiva ed alla carenza di interesse ad agire di Nebuloni, è sufficiente rilevare che questi è parte firmataria del contratto del 29.6.2010. La prima domanda degli attori è basata su tale scrittura privata e sulla sua asserita violazione. Tanto basta a individuare la piena legittimazione attiva di Nebuloni e la sussistenza dell'interesse ad agire.

2.2. Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Giannitto è infondata.

Secondo la prospettazione degli attori questi avrebbe rivestito un ruolo tecnico e operativo in SVI nel periodo 2007 – 2010, potendo così maturare un patrimonio di conoscenze e di contatti utile ai fini dell'attuazione del disegno anticoncorrenziale preordinato ai loro danni.

Giannitto avrebbe poi un ruolo concorrente nella fattispecie di concorrenza per imitazione servile poiché avrebbe costituito come socio unico la CIME.

Queste allegazioni, al di là del loro fondamento nel merito, sono certamente idonee a configurare la legittimazione passiva di Giannitto.

3. Passando al merito della controversia, gli attori hanno svolto richieste di accertamento di violazioni del contratto del 29.6.2010 e, sotto il profilo extracontrattuale, di condotte di concorrenza sleale.

3.1. Per quanto riguarda l'inadempimento contrattuale è innanzitutto evidente la estraneità dei convenuti Giannitto – che non ha sottoscritto l'atto a titolo personale ma solo nella sua qualità di rappresentante di Diego Espresso – e CIME che non ha neppure firmato tale accordo.

La domanda è comunque infondata anche nei confronti degli altri convenuti.

Gli attori non hanno infatti invocato alcuna clausola negoziale idonea ad imporre specifici limiti e vincoli ad eventuali iniziative concorrenziali di Moak e Diego Espresso. Il testo del contratto non contiene patti di non concorrenza e non prevede a carico di queste due società convenute neppure obblighi di mantenimento nel tempo di livelli prefissati di ordinativi di macchine da caffè prodotte dalla SVI.

In base al contratto del 29.6.2010 l'acquisto di macchine del caffè presso altri rivenditori diversi da SVI è rimasta pertanto libera e consentita, così come lo svolgimento di attività di commercializzazione delle medesime macchine in diretta concorrenza con la SVI.



3.2. Occorre quindi verificare se vi siano stati comportamenti dei convenuti rilevanti sotto il profilo extracontrattuale, in quanto riconducibili nelle ipotesi tipizzate dall'art. 2598 c.c..

Le fattispecie di concorrenza sleale invocate dagli attori sono tre: imitazione servile, vendite sotto costo, sviamento di clientela.

3.2.1. L'imitazione servile è stata dedotta con riferimento a due modelli di macchina di caffè create su commissione dalla SVI e identificate con i nomi commerciali *Jolly* e *Diamond*. Il secondo modello rappresenterebbe una evoluzione migliorativa del primo.

La prima considerazione da svolgere è che non si ritrova negli atti di causa un documento idoneo a identificare il modello denominato *Diamond* e le sue caratteristiche. Tutte le produzioni di SVI e Nebuloni sono infatti riferite al modello *Jolly* (v. in particolare, doc. nn. 9 , 26 e 34 attore).

Non vi sono elementi del tutto certi in ordine alla data di creazione e di immissione in commercio del modello *Jolly*. Ad ogni modo è pacifico che la CIME sia stata costituita solo nell'ottobre del 2010 e quindi il suo modello *Quadra* è presente sul mercato solo dopo tale data.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di concorrenza sleale confusoria, l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598 n. 1) c.c. esige la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui dotate di efficacia individualizzante, e come tali idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, e sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto (cfr. Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478).

In linea generale occorre evidenziare che nello specifico ambito delle macchine da caffè destinate al settore bar e ristorazione la selezione del prodotto si basa in buona parte sulla considerazione delle caratteristiche tecniche. È inoltre nota la strettissima correlazione con il mercato della torrefazione: la fidelizzazione del cliente ad un determinato distributore – e quindi ad una determinata marca di caffè – viene tipicamente incentivata con la proposta di concessione in comodato della macchina per l'erogazione del caffè.

Infine è evidente che vi sono precisi limiti di conformazione della macchine da caffè, strettamente connessi alla funzionalità del prodotto.

In forza di queste premesse, si comprende che le caratteristiche esteriori possono anche non assumere una valenza decisiva ai fini della scelta del prodotto da acquistare da parte del consumatore finale che, nel caso di specie, è il titolare di un ristorante, di un bar, ecc..

Il Tribunale rileva anche che il modello *Jolly* non sembra munito di alcun particolare pregio estetico e neppure di una qualche originalità di forme. La sagoma della spalla, le altre linee della macchina, le impugnature, i beccucci, la base di appoggio delle tazzine e la pulsantiera appaiono piuttosto comuni e banali. Il prodotto evidentemente punta ad imporsi all'attenzione del potenziale acquirente per le sue caratteristiche funzionali e non già per altri attributi legati alla sua apparenza esteriore.

Neppure la possibilità di disporre di una base d'appoggio mobile per la preparazione sia del caffè in tazzina sia del caffè *take away* in un contenitore più alto rappresenta invero un elemento esteriore caratterizzante del modello *Jolly*.

In ogni caso, il raffronto della macchina *Jolly* con il modello *Quadra* (v. doc. nn. 10 e 16 attore) ovvero con il prodotto esposto da CIME in una fiera (v. doc. n. 17ter attore) esclude che vi sia quella perfetta identità di caratteristiche invocata dagli attori.

Le differenze esteriori sono piuttosto evidenti e riferibili a tutti gli elementi sopra elencati: sagomatura della spalla, impugnature, beccucci, ecc..

3.2.2. Gli attori lamentano lo svolgimento da parte delle convenute di campagne di vendite sotto costo di macchine da caffè uguali al modello *Jolly* preordinate alla eliminazione di SVI dal mercato di riferimento.

Non vi sono riscontri adeguati su tale prospettazione dell'attore.

Agli atti vi è solo evidenza di alcune offerte di vendita effettuate su piattaforme on line da parte di soggetti terzi, senza alcuna allegazione in ordine all'esistenza di collegamenti – diretti o indiretti – con i convenuti.

Le prove offerte non permettono di individuare un preciso arco temporale di riferimento né tantomeno una qualche indicazione sulla quantità di prodotti immessi sul mercato a prezzo vile. Si aggiunga che non è neppure certo che si tratti di macchine uguali o simili al modello *Jolly*: nelle stampe delle pagine dei siti internet dei predetti rivenditori terzi (Genik e Gmgastro, v. doc. nn. 18, 18bis attore) il formato delle immagini dei prodotti è davvero molto piccolo e non permette di verificare la pretesa identità di caratteristiche.

Anche le lamentele dei clienti di SVI (v. doc. nn. 19, 31 e 32 attore) non provano alcunché sul punto.



In mancanza di altri elementi, ogni ulteriore approfondimento istruttorio in questa direzione si presenta del tutto esplorativo.

3.2.3. Da ultimo, Nebuloni e SVI denunciano una indebita “appropriazione” della clientela di SVI attuata dai convenuti.

Sul punto gli attori si sono limitati a descrivere l’effetto di tale presunto illecito, dando conto in termini analitici della riduzione o del progressivo azzeramento di ordinativi da parte di clienti italiani ed esteri. Moak e Diego Espresso avrebbero acquisito tali clienti approfittando di quanto conosciuto sulla base del rapporto societario interno alla SVI. CIME avrebbe invece sfruttato le conoscenze di Giannitto, conseguite durante la sua esperienza di collaboratore della SVI.

A ben vedere Moak e Diego Espresso erano società che già operavano nel settore prima di acquisire il 50% delle quote sociali di SVI. Moak è stata costituita nel 1992, prima della stessa SVI, e Diego Espresso nel 2005.

Moak ha provato in via documentale (v. doc. n. 12 e s. Moak) che diversi clienti di cui SVI lamenta lo sviamento erano in realtà propri clienti, “instradati” verso l’acquisto di macchine da caffè prodotte dall’attore, nell’ambito del piano di rilancio della SVI attuato in concomitanza all’ingresso nella compagine sociale di Moak e Diego Espresso.

Peraltro i dati di fatturato documentati ed evidenziati dai convenuti sono piuttosto stringenti in proposito, poiché danno conto dell’obiettivo incremento del volume di vendite della SVI, sostanzialmente triplicato nel triennio 2007 – 2010, ovvero proprio dopo l’ingresso di Moak e Diego Espresso.

Si deve infine aggiungere che non è stata provata l’esistenza di iniziative e/o condotte dei convenuti attraverso le quali si sarebbero cercati contatti o create relazioni con i clienti di SVI.

In base ai rilievi che precedono non risulta quindi dimostrato lo sviamento di clientela.

4. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, le domande articolate da SVI e Nebuloni non risultano provate e ne consegue il loro integrale rigetto.

5. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

Visto il d.m. n. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia e al valore delle domande, si liquidano in favore di Moak € 7.475,00, di cui € 6.500,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie, e in favore di CIME,



Diego Espresso e Giannitto € 7.475,00, di cui € 6.500,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- respinge tutte le domande proposte da Alfio Nebuloni e SV Italia srl;
- condanna Alfio Nebuloni e SV Italia srl, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Caffè Moak, liquidate in complessivi € 7.475,00, di cui € 6.500,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- condanna Alfio Nebuloni e SV Italia srl, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Diego Espresso srl, CIME srl e Diego Di Giorgio Giannitto, liquidate in complessivi € 7.475,00, di cui € 6.500,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.

Così deciso in Milano, il 17 aprile 2014.

Il Presidente
(*dott.ssa Marina Tavassi*)

Il Giudice estensore
(*dott. Pierluigi Perrotti*)