

Corte Appello Firenze, Sez. Spec. Impresa, sentenza, Pres. Monti, 26 gennaio 2017 .

“Omissis”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato (omissis...) SRL in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze Sezione Specializzata in materia di Impresa n. 2091/2015 del 12.6.2015 con la quale detto Tribunale:

- 1) ha dichiarato il diritto in via definitiva di (omissis...) spa di ottenere il sequestro dei fusti e dei secchi oggetto di descrizione a carico di (omissis...), come già disposto in sede di provvedimento di sequestro emesso inaudita altera parte e confermato con ordinanza;
- 2) ha inibito ad (omissis...) di pubblicizzare, con qualunque mezzo, articoli in violazione dei diritti di privativa industriale di titolarità dell'attrice sui prodotti lubrificanti e carburanti a marchio (omissis...) nonché sui connessi servizi di distribuzione e commercializzazione;
- 3) ha condannato, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 32.488,37 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e quella di € 10.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 4) ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cure a spese di sul quotidiano il Tirreno, in difetto autorizzando l'attrice a procedere in luogo della convenuta;
- 5) ha condannato la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite.

2. Il Tribunale gravato, dopo aver premesso che spa aveva convenuto in giudizio srl in liquidazione, deducendo che quest'ultima, rivenditore di lubrificanti e carburanti a marchio, aveva realizzato false etichette cartacee, diverse da quelle originali serigrafate sui prodotti, che aveva apposto sui contenitori indicando all'acquirente finale una tipologia di prodotto diversa e più pregiata rispetto a quella realmente acquistata; ha motivato la decisione in base alle seguenti considerazioni:

ha ritenuto sussistente la condotta di contraffazione e la violazione dell'art. 21 co. 2 CPI non essendo consentito l'uso del marchio in modo da ingenerare rischio di confusione sul mercato, per cui l'apposizione di etichette contraffatte su prodotti di diversa natura costituiva uso indebito del marchio;

- ha ritenuto sussistente l'inadempimento di (omissis...) al contratto di distribuzione concluso tra le parti quantificando il danno emergente in base alla stima del presunto guadagno lucrato da per effetto della condotta illecita, comunque comprovata in giudizio dai documenti 12-14 e pari a € 32.488,37 a fronte di un maggior danno stimato da in € 340.000;
- ha ritenuto sussistere anche un danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa come danno all'immagine pari a € 10.000;

- ha poi provveduto sulle pronunce accessorie in punto di inibitoria e di pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna.

3. Avverso detta sentenza ha interposto gravame (omissis...) srl in liquidazione per i seguenti motivi:

- 1) la sentenza era errata nella parte in cui aveva omesso di pronunciare in merito all'eccezione di assoluto difetto di prova in ordine alla titolarità di spa del diritto di privativa che essa assumeva essere stato contraffatto;

- 2) in ogni caso, pur avendo (omissis...) disconosciuto la conformità delle fotografie ai sensi dell'art. 2712 c.c. (contestando la corrispondenza dei fusti e dei secchi ritratti con quelli in sequestro), la sentenza aveva erroneamente formato la propria decisione su documenti "inutilizzabili" e con ciò ignorando l'efficacia probatoria privilegiata del verbale del sequestro ottenuto ai fini della "descrizione" da cui non emergeva alcuna differenza fra il numero serigrafato e l'etichetta cartacea;

- 3) pur essendo pacifico che i campioni prelevati da (omissis...) e dalla stessa segretamente analizzati fossero sempre stati nella disponibilità di (omissis...) e mai in quella dell'appellante, la sentenza era erronea in quanto, senza porsi tale problema, aveva ritenuto "scontati" i risultati delle analisi che invece non le erano "opponibili" perchè non eseguite in contraddittorio;

- 4) la pronuncia gravata dava inoltre per implicitamente provato che (omissis...) avesse falsificato le etichette, presupponendo una pretesa e indimostrata "utilità" nel senso del conseguimento di un maggiore guadagno;

- 5) ancora la sentenza doveva ritenersi erronea per aver provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale in via meramente equitativa, sebbene non avesse provato neppure che. avesse commercializzato gli oli lubrificanti e quindi non avesse provato neanche la sussistenza del danno.

4. Con memoria ritualmente depositata si costituiva (omissis...) SPA eccependo preliminarmente la decadenza dall'impugnazione, per avvenuto decorso del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dato che la sentenza, non notificata, era stata pubblicata il 12/6/2015 con conseguente scadenza del termine il 12/1/2016 mentre controparte aveva notificato l'atto di appello in quella data, ma alle ore 21,45 e quindi dopo le ore 21,00 in violazione dell'art. 147 c.p.c. e 16-septies D.L. 179/2012. Nel merito comunque chiedeva il rigetto del gravame Istruita la causa con documenti, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.7.2016, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Previo rigetto dell'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione, l'appello è comunque infondato.

6. Non può essere accolta l'eccezione preliminare di tardività dell'impugnazione, per le considerazioni che seguono.

spa, dopo aver premesso che la sentenza è stata pubblicata il 12.6.2015 e che non è stata notificata per cui il termine lungo per proporre appello scadeva il 12.1.2016, ha eccepito che, per l'atto di appello, è stata richiesta la notifica in modalità telematica alle 21,45 di quel giorno.

Invocando il combinato disposto degli artt. 147 c.p.c. e dell'art. 16-septies D.L. 179/2012 novellato dalla L. 114/2014, ai sensi del quale la notificazione eseguita dopo le ore 21 si deve intendere perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, spa ha eccepito che sia la notifica dell'appello, ma prima ancora la stessa richiesta di notifica, sono successive alle ore 21 per cui la notifica deve intendersi perfezionata solo il 13.1.2016, con conseguente tardività dell'impugnazione proposta, per decorso del termine "lungo" di impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.. Ritiene invece la Corte che, per il soggetto notificante e cioè (omissis...) srl, la notificazione si sia perfezionata comunque il 12.1.2016 e quindi nell'ultimo giorno utile e che, invece, l'art. 16-septies, quando afferma che l'esecuzione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, valga con riferimento al destinatario della notifica stessa.

Questo Collegio conosce il precedente citato dall'appellata (omissis...) (Cass.Sez. Lav. 4.5.2016 n. 8886) che ha ritenuto che una notifica eseguita dopo le ore 21 si deve considerare "perfezionata" il giorno successivo perchè l'art. 16-septies non prevede la "scissione" tra il momento del perfezionamento della notifica per il notificante e il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Ma ritiene tale arresto, peraltro ad oggi unico, non vincolante.

Premesso che il precedente art. 16-quater co. 3 dispone che "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68", si ritiene che il successivo art. 16-septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, peraltro ribadito in linea generale anche dalla recente CASS. SU 24822 del 9.12.2015.

In ogni caso, l'art. 16-quater-" Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53" nell'inserire l'articolo 3-bis nella legge 53/94, ha quindi disposto che anche per le notifiche effettuate dall'avvocato tramite PEC, debba ritenersi operativa la scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario: per il primo, il notificante, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario, la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Ne consegue che ad oggi permane il principio " scissionistico" tra i due momenti della notifica e che l'eccezione preliminare sollevata da spa debba quindi essere respinta.

7.Passando al merito delle censure, è certamente infondato il primo motivo con il quale (omissis...) SRL si duole che la sentenza non abbia espressamente vagliato l'eccezione di assoluto difetto di prova in ordine alla titolarità di (omissis...) spa del diritto di privativa che essa assumeva essere stato contraffatto.

L'appellante (omissis...) sostiene che è mancata la prova di un fatto "costitutivo", mentre l'appellata (omissis...) ha evidenziato che si trattava di fatto "non contestato" e anzi del tutto pacifico in primo grado.

E in effetti dall'esame della comparsa di risposta di primo grado si evince che (omissis...) a f. (omissis...) ebbe a sostenere che "/" beni sottoposti a sequestro sicuramente non violano affatto i diritti di privativa industriale di titolarità (omissis...)", con ciò escludendo ogni contestazione in proposito, poi sollevata solo tardivamente.

Trattasi quindi di fatto pacifico e non bisognoso di prova, in quanto da porre in relazione ad un fatto palesemente noto all'appellante (" Sez. 3, Sentenza n. 12517 del 17/06/2016: " La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. ") 8.Con la seconda censura, (omissis...) si duole che siano state poste erroneamente a

fondamento della decisione le foto di cui al doc. 12, contestate ex art. 2712 c.c. e, quindi, non utilizzabili e peraltro in contrasto con le risultanze del verbale di sequestro.

Partendo da quest'ultimo aspetto si osserva che, dall'esame del verbale di sequestro risulta a f. (omissis...) che l'Uff. Giud., dopo aver reso nota la propria qualità, ha inibito alla " di produrre e/o commercializzare e/o offrire in vendita importare e/o esportare articoli costituenti violazioni dei diritti di privativa industriale di titolarità di cui al ricorso nonché delle etichette, confezioni, involucri e contenitori ad esse contraffazioni pertinenti, nonché di tutto il materiale pubblicitario o promozionale ad essi relativo nonché della documentazione fiscale o contabile..." e poi dall'allegato emerge una sintetica descrizione dei fusti sequestrati, senza alcuna ulteriore specificazione,

Di ciò il primo Giudice ha effettivamente dato atto a f. (omissis...) evidenziando che nel verbale di sequestro sono stati indicati solo i dati relativi all'etichetta cartacea e non a quella serigrafata.

In proposito occorre tener conto che l'indicazione delle cose sequestrate non deve necessariamente concretarsi in una minuziosa elencazione, ma può consistere anche solo in una informazione di quanto è sufficiente a porre il sequestrato in condizione di sapere quali cose sono state colpite dal provvedimento cautelare, specie se si considerano le persone che vi hanno presenziato, come nel caso di specie in cui risulta dal relativo verbale a f. (omissis...) che il legale rappresentante di (omissis...) è stato personalmente presente alle operazioni.

Quanto alle foto di cui al doc. 12 esse sono state eseguite dopo il sequestro e a tal proposito si deve precisare che il sequestro ha visto la nomina quale custode dell'ing. (omissis...), che è procuratore e dirigente (omissis...), come riconosce anche la stessa (omissis...) nella memoria depositata in primo grado il 28.10.2011 a f. (omissis...) e 2 e nella comparsa di risposta in primo grado a f. 9 laddove ricorda che il predetto (omissis...) ebbe a presenziare alle operazioni in rappresentanza di, il che rende chiaro il perchè (omissis...) abbia avuto la diretta disponibilità dei beni in sequestro (salvo poi l'evidente contraddizione nella quale la stessa (omissis...) incorre nella stessa memoria a f. (omissis...) e a f. (omissis...) della comparsa di risposta di primo grado quando afferma che i beni vennero affidati all'Ing. (omissis...) e non affidati in custodia ad (omissis...)).

Una volta chiarita la ragione per la quale, in qualità di custode, abbia quindi potuto agevolmente "accedere" ai beni sequestrati e fotografarli, si evidenzia la "genericità" del disconoscimento delle foto, eseguite e prodotte dopo il sequestro, trattandosi di foto di beni i cui originali (e cioè i fusti) erano comunque in sequestro e quindi già acquisiti al processo.

Inoltre il disconoscimento in questione, proprio per la sua genericità che pare prescindere dal sequestro diretto dei fusti, non rende di per sé inutilizzabile tale documentazione fotografica e non toglie valore di prova al contenuto rappresentativo delle stesse foto e d'altra parte come rilevato anche dal Tribunale con l'ordinanza emessa a seguito del reclamo "le foto non implicano uso della cosa sequestrata che ne possa alterare le caratteristiche".

9.E' infondato anche il terzo motivo, volto a censurare la sentenza in quanto avrebbe ignorato che i prelievi dei campioni, le analisi e i relativi risultati non erano stati eseguiti in contraddittorio.

Nel caso di specie, il primo Giudice ha osservato da un lato che si trattava di accertamenti del cui esito - in difetto di elementi specifici - non era dato dubitare (v. f. (omissis...)) e su questo punto si incentra la doglianza.

Ma ancor prima la sentenza (a f. (omissis...) e 5) aveva affermato che occorre guardare al confronto tra le caratteristiche dei prodotti realmente acquistati da (omissis...) in base alla partita di provenienza risultante dal contenitore e quelle dei prodotti indicati nelle etichette destinati alla rivendita agli acquirenti finali (v. f. (omissis...)).

Inoltre aveva evidenziato a f. (omissis...) che in caso di raffronto tra le "partite di produzione " (con codice alfanumerico) "originali" con quelle in contraffazione se ne ricavava che le stesse differivano sia per i prodotti che per gli anni di produzione.

Il tutto dopo aver sottolineato, alla stregua delle foto prodotte al doc. 12 relativamente ai prodotti sequestrati, che non vi era corrispondenza tra l'etichetta serigrafata e l'etichetta cartacea relativamente ai secchi contenenti i lubrificanti. Inoltre, aggiunge questa Corte, che (omissis...) srl, pur contestando i campionamenti e le analisi eseguite, non ha però mai richiesto una ctu sui prodotti.

E nemmeno - come pure ha sottolineato il primo Giudice a f. (omissis...) della sentenza -ha ritenuto di produrre propri risultati di analisi.

Orbene, anche a voler considerare del tutto inutilizzabili le analisi effettuate dall'attrice (omissis...) in quanto non opponibili all'appellante perchè eseguite in difetto di contraddittorio, in ogni caso non verrebbe meno la violazione lamentata di cui all'art. 21 CPI sotto il profilo sia dell'indicazione delle caratteristiche del prodotto di cui all'art. 21 comma 1B, sia sotto il profilo di cui al comma 2 circa la qualità del prodotto stesso e circa il rischio di generare confusione sul mercato.

Infatti la violazione sarebbe ravvisabile già sulla base del confronto tra le caratteristiche dei prodotti acquistati da (omissis...) in base alla partita di provenienza risultante dal contenitore e quelle dei prodotti indicati nelle etichette cartacee.

10.La quarta censura si incentra sul fatto che il primo Giudice avrebbe ritenuto che si sia determinata alla applicazione delle etichette cartacee in ragione di un ipotetico e indimostrato "maggior guadagno".

Posto che semmai occorrerebbe chiedersi come mai (omissis...) srl non abbia ritenuto di spiegare la ragione che l'ha indotta ad apporre tali controverse etichette " cartacee " sui fusti, l'unica spiegazione logica di tale condotta rimane comunque quella di crearsi una chance di " maggior profitto" verso gli utenti finali.

Il che ancora una volta conduce alla violazione dell'art. 21 CPI che, nel momento in cui consente a terzi l'uso di marchi registrati, impone che l'uso avvenga in termini conformi ai principi di correttezza professionale, peraltro trattandosi di violazione ancor più grave in quanto posta in essere da un rivenditore di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione del titolare del marchio.

11.L'ultimo motivo d' appello attiene alla quantificazione del danno compiuta nella sentenza gravata.

Tale censura è del tutto generica e perciò inammissibile.

In realtà è lo stesso appellante che riconosce come alla valutazione equitativa possa farsi ricorso quando risulti provato il danno, ma risulti impossibile quantificarlo.

Il che è proprio quanto è avvenuto nel caso in esame.

Nella fattispecie di cui si discute, nonostante:

- il primo Giudice abbia disatteso i maggiori importi richiesti da;
- abbia poi dettagliatamente preso in esame il prezzo di un prodotto praticato da ad in relazione al prodotto;
- abbia considerato il prezzo effettivamente risultante dalla relativa fattura (€ 385,92 a confezione e cioè ad € 2,144 al kg);
- abbia poi verificato che era stato rivenduto da (omissis...) al prezzo di € 3,10 al kg, come risultante da fattura e con un ricarico del 45%;
- abbia quindi considerato " lecito" un possibile ricarico fino al 30% e " illecito" il residuale ricarico del 15% che ha poi raffrontato allo specifico fatturato di (omissis...) verso negli ultimi tre anni, pari ad € 216.589,13 e su cui ha calcolato il 15% pari ad € 32.488,37, somma questa portata in condanna; nonostante tale stringente ragionamento, l'appellante si è limitata esclusivamente a sostenere che non era consentito ricorrere alla liquidazione equitativa e che non vi era prova che nei tre anni (omissis...) avesse contraffatto etichette, con ciò nemmeno tentando di argomentare una qualsivoglia critica e senza minimamente scalfire il ragionamento del primo Giudice.

Peraltro sussistevano comunque i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ. dato che l'esistenza del danno risultava dimostrata sulla scorta di quanto premesso e il Giudicante, in sede di liquidazione, aveva fatto ricorso a parametri plausibili di quantificazione.

12. Ne discende la totale infondatezza dell'appello come sopra proposto, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da. (omissis...) SRL in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2091/2015 del 12.6.2015, ogni altra domanda, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

- 1)- respinge l'appello avverso la sentenza gravata che per l'effetto conferma integralmente;
- 2)- condanna l'appellante (omissis...) SRL in liquidazione al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell'appellata (omissis...) SPA, che liquida in € 3777,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf ex art. 2 co,2 D.M. 55/2014 e oltre oneri accessori di legge.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 (come novellato dall'art. 1

comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Firenze in data 16.12,2016