

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21265 Anno 2022

Presidente: DI MARZIO MAURO

Relatore: FALABELLA MASSIMO

Data pubblicazione: 05/07/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 9483-2021 proposto da:

RE-BAT SRL 02299070504, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRC. OSTIENSE 299, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO BERTOLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO NAZZI;

- *ricorrente* -

contro

SEGECO SRL 01180260455;

- *intimata* -

1343
22



per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 920/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 02/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso e conseguentemente affermare la competenza del Tribunale di Massa.

FATTI DI CAUSA

1. — Re-Bat s.r.l. ha agito in giudizio deducendo che svolgeva attività di recupero, smaltimento e intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi avvalendosi del servizio di autotrasporto per conto terzi fornito da Segeco s.r.l.; ha esposto che l'amministratore di tale società, Daniele Pisani, era stato socio di essa Re-Bat e che Segeco svolgeva i servizi di autotrasporto in favore dell'attrice dal 2018: a tal fine Segeco si recava presso i soggetti indicati dalla committente per ritirare le batterie, spesso raccolte in appositi cassoni marchiati «Re-Bat», per poi trasportarle presso gli impianti di recupero della società istante. Nel 2019, a seguito di un rinnovo contrattuale, Segeco era receduta dal contratto e aveva iniziato a svolgere in proprio l'attività di raccolta di batterie esauste. Ha dedotto l'attrice di aver in seguito appreso che Segeco: aveva modificato il proprio sito internet indicandovi, tra le proprie attività, anche quella di raccolta delle batterie; aveva effettuato una comunicazione «a tappeto» a tutta la clientela di Re-Bat, cui aveva



distribuito materiale promozionale circa la propria attività di raccolta; aveva posto sui raccoglitori di proprietà dell'attrice, collocati presso la clientela di quest'ultima, un adesivo recante la propria denominazione sociale. Re-Bat ha quindi lamentato l'indebita appropriazione della lista clienti e di tutte le informazioni riguardo ai tempi e alle quantità di accumulo delle batterie esauste e l'indebita spendita della propria ragione sociale all'evidente scopo di accaparramento di clientela, con conseguente violazione del diritto di privativa vantato dalla stessa attrice sulla propria denominazione. Ha quindi domandato l'inibitoria allo svolgimento di ogni attività di raccolta di batterie esauste presso la propria clientela e l'utilizzo, presso di questa, della denominazione «Re-Bat».

Nel giudizio si è costituita Segeco, che ha resistito alla domanda attrice.

Con ordinanza del 1 luglio 2020 il giudice istruttore ha rilevato l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa di Firenze con riguardo al giudizio ordinario di cognizione, dopo che analoga pronuncia era stata resa nell'ambito del giudizio cautelare introdotto in corso di causa; all'udienza all'uopo fissata le parti hanno precisato le conclusioni e il Tribunale di Firenze ha pronunciato l'ordinanza impugnata, con cui ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Massa.

Nel provvedimento è stato anzitutto ricordato che l'attrice aveva lamentato due illeciti concorrenziali: l'indebita spendita della denominazione «Re-Bat», posta in essere all'evidente scopo di stornare il proprio favore la clientela della stessa istante, e l'illegittima



appropriazione della lista dei clienti e di tutte le informazioni pertinenti ai tempi e alle quantità di accumulo delle batterie esauste che riguardavano tali soggetti.

Con riguardo alla prima condotta il Tribunale ha rilevato che è solo il conflitto che coinvolge il marchio a rendere rilevanti, per il codice della proprietà industriale, i segni distintivi diversi dal marchio registrato. Nella fattispecie, invece, non era stata invocata, da parte dell'attrice, la titolarità di un marchio, non essendosi nemmeno allegata la notorietà del segno distintivo «Re-Bat». La controversia in essere aveva quindi ad oggetto, ad avviso del Tribunale, una concorrenza sleale non interferente con titoli di proprietà industriale e intellettuale.

In relazione alla seconda condotta è stato poi affermato che le informazioni e le conoscenze tecniche o commerciali riservate, anche relative a processi produttivi e ad esperienze tecnico industriali e commerciali, come il *know how* aziendale, non costituiscono elementi costitutivi di un illecito lesivo di proprietà industriale o intellettuale. Per invocare la tutela industrialistica prevista dagli artt. 98 e 99 c.p.i. — tutela elargibile dalle sezioni specializzate — era necessario allegare specifici illeciti vertenti su segreti commerciali, precisandone il valore e le misure adottate a loro protezione: e ciò in quanto sarebbe proprio la detta protezione ad elevare le informazioni al rango di esclusiva dell'impresa.

2. — Il provvedimento è stato impugnato con ricorso per regolamento di competenza da Re-Bat s.r.l.: l'impugnazione si compone di tre motivi. Il pubblico ministero ha presentato memoria chiedendo rigettarsi il ricorso. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 134 c.p.i.. Si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non interferente la concorrenza posta in atto attraverso l'utilizzo dell'altrui ditta o ragione sociale. Ad avviso del ricorrente la controversia doveva considerarsi vertente in materia di proprietà industriale, avendo essa ad oggetto una concorrenza sleale interferente con l'esercizio dei relativi diritti.

Col secondo mezzo è lamentata una seconda violazione dell'art. 134 c.p.i.. La censura è imperniata sulla ritenuta mancata allegazione della notorietà del marchio «Re-Bat»; si oppone che il presupposto della domanda introduttiva era costituito dalla circostanza per cui il marchio e la denominazione dell'esponente risultavano essere ben conosciuti presso la clientela della ricorrente.

Il terzo motivo prospetta una ulteriore violazione dell'art. 134 c.p.i.. Viene dedotto che nell'atto di citazione si era fatto riferimento dell'esistenza di segreti commerciali, riconducibili alle informazioni specifiche sui clienti della società attrice e sui ritmi di produzione delle batterie esauste da ritirare. È esposto che l'asserita necessità circa la prospettazione, nell'atto introduttivo, del contenuto dei segreti industriali si scontrerebbe con le norme regolatrici del processo civile.

2. — Il primo motivo è fondato nei termini che si vengono a esporre.

2.1. — Come è noto, nella sua originaria versione l'art. 3 d.lgs. n. 168/2003 attribuiva alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale le controversie relative a marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà



vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché le cause in cui venivano in questione fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Il quadro è mutato con l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) il quale ha previsto, all'art. 120, comma 4, che «*[l]a competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*»: disposizione sostanzialmente replicata nel vigente art. 134, comma 1, c.p.i. (come novellato dall'art. 19, comma 5, della l. n. 99/2009), con cui si proclamano anzitutto devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

In tal modo sono stati superati i dubbi, avanzati in dottrina e in giurisprudenza, circa la natura tassativa o meramente esemplificativa dell'enumerazione contenuta nel cit. art. 3 d.lgs. n. 168/2003: il quale, per esigenze di coerenza sistematica, è stato difatti modificato, in occasione dell'intervento con cui sono state istituite le sezioni specializzate in materia di impresa (d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012), mercè una rimodulazione della competenza delle dette sezioni, nella materia che qui interessa, basata sul semplice rinvio all'art. 134 cit..

2.2. — L'espressione «*proprietà industriale*», a mente dell'art. 1 c.p.i., comprende, oltre ai marchi, gli «*altri segni distintivi*». L'art. 2 c.p.i. distingue, poi, diritti di proprietà industriale titolati, i quali hanno il loro



fatto costitutivo nella brevettazione (invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali) o nella registrazione (marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori) e diritti di proprietà industriale non titolati («*segni distintivi diversi dal marchio registrato*», nonché informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche e denominazioni di origine), i quali sono protetti «*ricorrendo i presupposti di legge*».

Quella degli «*altri segni distintivi*», o dei «*segni distintivi diversi dal marchio registrato*» è evidentemente una fattispecie aperta, in cui non possono non rientrare i segni previsti dal codice civile, quali la ditta (art. 2563 c.c.), la ragione sociale e denominazione sociale (art. 2567 c.c.), l'insegna (art. 2568 c.c.), ma anche altri segni, come il marchio di fatto o il *domain name*.

L'estensione della competenza delle sezioni specializzate nell'indicata direzione — marcata in modo inequivoco dagli interventi normativi sopra richiamati e rispondente a un elementare criterio di ragionevolezza, coerente, come osservato in dottrina, col principio dell'unità dei segni distintivi introdotto dall'art. 22 c.p.i. — costituisce un dato che questa Corte ha già avuto modo di riconoscere (Cass. 12 febbraio 2018, n. 3399, in materia di marchio di fatto; Cass. 18 giugno 2019, n. 16366, non massimata in *CED*, in tema di insegna).

2.3. — Non può essere allora condiviso il rilievo del Tribunale secondo cui le sezioni specializzati potrebbero conoscere dei segni distintivi diversi dal marchio soltanto nei casi in cui tali segni entrino in conflitto col marchio stesso; tale conclusione confonde, infatti, i diversi piani della disciplina sostanziale dei detti conflitti (contenuta negli artt.



12 e 22 c.p.i.) con la regolamentazione del profilo relativo alla competenza per materia delle indicate sezioni: competenza che ricomprende tutte le controversie in cui si faccia questione di diritti di proprietà industriale, nel senso sopra precisato.

2.4. — Ne discende che l'illecito concorrenziale, dedotto in giudizio dall'odierna ricorrente, connotato dall'uso asseritamente illegittimo della ragione sociale della medesima, sia da considerare «*interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale*» di cui conosce la sezione specializzata: per tale via l'illecito in questione deve ritenersi ricompreso nella competenza per materia di questa. Trova infatti applicazione il principio per cui si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale non solo nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, ma anche in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva (Cass. 18 maggio 2010, n. 12153; Cass. 23 settembre 2013, n. 21762).

3. — Il secondo motivo, che ha riguardo al marchio di fatto (che il Tribunale ha escluso configurarsi, in ragione della mancata allegazione della notorietà del segno) resta assorbito.

Deve ritenersi parimenti assorbito il terzo motivo, giacché l'illecito concorrenziale consistente nella prospettata appropriazione della lista clienti e di altre informazioni della società istante presenta profili di connessione con la fattispecie di cui si è sopra detto (venendo

