



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	pres. rel.
dott.ssa Silvia Giani	giud.
dott. Pierluigi Perrotti	giud.

ha emesso la seguente

ordinanza

nel reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto da SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico nei confronti di SAMIA ITALIA s.r.l. avverso l'ordinanza depositata in data 16.1.2014.

1. L'ordinanza oggetto del reclamo ha respinto il ricorso cautelare proposto dall'odierna reclamante SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico che aveva richiesto la pronuncia di inibitoria nei confronti di SAMIA ITALIA s.r.l. in relazione all'utilizzazione del marchio SAMIA per la produzione e commercializzazione di bruciatori nonché per l'utilizzazione del relativo *know how*, oltre all'ulteriore compimento di atti concorrenzialmente illeciti in quanto tesi ad ingenerare



confusione con l'attività ed i prodotti della reclamante oltre che a diffondere notizie commerciali false e denigratorie.

In estrema sintesi la reclamante, riproponendo gli argomenti già svolti dinanzi al primo giudice, ha fondato i propri vantati diritti sull'utilizzazione in via esclusiva del segno *SAMIA* per ciò che attiene al settore dei bruciatori e sul *know how* relativo ad alcuni modelli di bruciatori sul contratto di affitto d'azienda intercorso in data 19.12.2006 con l'allora Samia s.r.l. in liquidazione relativo al ramo d'azienda bruciatori, tramutatosi in cessione di tale ramo per effetto dell'esercizio da parte di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico in data 22.6.2010 dell'opzione di acquisto irrevocabile prevista nel contratto in suo favore.

Già il Tribunale di Bergamo e la Corte d'appello di Brescia avevano confermato con le loro sentenze il corretto esercizio da parte della reclamante di tale opzione, ancorchè le controparti in tali cause avessero proposto ricorso per cassazione tuttora pendente.

Richiamava pertanto gli episodi illeciti già oggetto del primo ricorso cautelare e chiedeva che il provvedimento del primo giudice fosse revocato ed invece accolte le istanze cautelari da essa proposte.

La resistente SAMIA ITALIA s.r.l., oltre ad eccepire la non definitività delle sentenze già menzionate e la loro non



attitudine all'immediata esecutività delle statuizioni ivi contenute, ha rilevato che in ogni caso la reclamante non aveva pagato il corrispettivo di tale pretesa cessione e che pertanto alcun diritto ad essa poteva essere riconosciuto quanto all'avvenuta cessione del ramo d'azienda in questione. Inoltre richiamava l'atto di cessione del marchio SAMIA intercorso tra la persona fisica effettivamente titolare di esso, Antonio Ventola, ed essa SAMIA ITALIA s.r.l. stipulato in data 13.3.2013 al fine di fondare invece i propri diritti sul medesimo marchio in contestazione.

Tali elementi - secondo SAMIA ITALIA s.r.l. - escludevano ogni diritto della reclamante sia sul segno SAMIA che in relazione al *know how* ad esso connesso.

2. Ritiene il Collegio che il reclamo debba essere accolto.

In primo luogo deve rilevarsi che in sede cautelare deve essere valutata dal giudice la fondatezza del *fumus boni iuris* del diritto vantato dalla parte ricorrente, valutazione che deve essere eseguita allo stato degli atti in relazione agli elementi disponibili che rendono affidabile o meno la prospettazione della controversia nei termini da essa proposti.

In tale prospettiva ritiene il Collegio che la conformi conclusioni raggiunte prima dal Tribunale di Bergamo e poi dalla Corte d'appello di Brescia quanto al positivo accertamento della proprietà da parte della reclamante del



"ramo bruciatori" già oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda del 19.12.2006 intercorso con Samia s.r.l. in liquidazione per effetto dell'esercizio da parte di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico dell'opzione d'acquisto contenuta nel medesimo contratto d'azienda siano elementi del tutto rilevanti in questa sede al fine di ritenere sussistente in capo alla reclamante i diritti da essa vantati e discendenti da detto contratto, e cioè all'uso del marchio SAMIA in esclusivo riferimento ai bruciatori ed alle linee di prodotti ivi menzionati.

Non sono quindi in alcun modo rilevanti in questa sede sia la questione relativa all'esecutività o meno della sentenza del Tribunale di Bergamo o l'effettivo pagamento del corrispettivo di tale cessione, posto che - come ha osservato la Corte d'appello di Brescia con motivazione del tutto condivisibile - il contratto di cessione si era perfezionato al momento e per effetto del ricevimento da parte di Samia s.r.l. in liquidazione della manifestazione di volontà da parte di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico di esercitare l'opzione in ragione dell'irrevocabilità dell'opzione stessa come contenuta nel contratto e della manifestata accettazione della proposta contenuta nella comunicazione del 22.6.2010, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione d'azienda (v. sentenza Corte d'appello Brescia n. 713/13, pag. 20, in doc. 18 fasc. reclamante).



La condivisibilità delle valutazioni svolte in tali sentenze nonché la doppia valutazione conforme in esse presente convince pertanto questo Collegio a ritenere fondato il *fumus boni iuris* dei diritti vantati dalla reclamante SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico in relazione alla intervenuta cessione d'azienda relativa al ramo bruciatori.

3. Quanto al contratto di cessione del marchio SAMIA sottoscritto da Antonio Ventola, originario depositario di tale marchio, in favore della reclamata SAMIA ITALIA s.r.l. ritiene il Collegio che esso sia del tutto irrilevante ai fini di causa.

L'esame degli atti rivela che:

- il Ventola risulta effettivamente titolare del marchio SAMIA di cui alla domanda n. MI20060011076 del 9.11.2006, allegata al contratto di affitto d'azienda del 19.12.2006 intercorso con l'odierna reclamante (v. all. E., in doc. 3 fasc. reclamante);
- in tale contratto il Ventola è intervenuto nella sua qualità di amministratore unico di Samia s.r.l.;
- in data 28.7.2009 Samia s.r.l. in liquidazione ha ceduto alla Weissenalpen Holding SA l'intera azienda, comprensiva di tutti i rami (mercato cinese; ramo torce) ivi compreso il ramo bruciatori all'epoca in affitto a SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico, con la pattuizione che la cessione del ramo d'azienda bruciatori avrebbe avuto effetto al momento



della scadenza del contratto d'affitto (così interpretato l'art. 4 di tale contratto sia dal Tribunale di Bergamo che dalla Corte d'appello di Brescia in relazione al coordinamento con l'art. 12 del contratto d'affitto d'azienda);

- che in detto contratto interveniva ancora il Ventola quale amministratore unico di Samia s.r.l.;

- che in tale contratto di cessione era espressamente ricompreso il marchio SAMIA di cui alla domanda n. MI20060011076 del 9.11.2006 di titolarità di Antonio Ventola (v. all. B al contratto, in doc. 9 fasc. reclamante).

Da quanto precede ritiene il Collegio che vi siano elementi del tutto coincidenti e convergenti che dimostrano l'avvenuta cessione del marchio in questione tra l'originario registrante Antonio Ventola e la Samia s.r.l. - ancorchè non trascritta - in ragione del pieno ed assoluto potere di disposizione di esso esercitato dalla società stessa, prima mediante la stipulazione del contratto d'affitto d'azienda con SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico che conteneva l'opzione irrevocabile di acquisto - effettivamente esercitata - che implicava la cessione del segno stesso in via definitiva alla cessionaria, poi con la cessione di tutta l'azienda (compreso il marchio registrato) in favore della Weissenalpen Holding SA, non perfezionatasi per ciò che



attiene al ramo d'azienda bruciatori in ragione dell'esercizio dell'opzione da parte dell'odierna reclamante. Appare circostanza del tutto significativa nel senso dell'avvenuto conferimento in Samia s.r.l. del bene immateriale in questione da parte del Ventola la circostanza che questi sia intervenuto in entrambi i negozi innanzi citati nella sua qualità di amministratore della Samia s.r.l., dunque del tutto consapevolmente riguardo agli atti di disposizione che la società aveva posto in essere del marchio registrato e così dimostrando totale accordo e sintonia con la condotta della società di cui era amministratore e socio pressochè totalitario (l'altra socia deteneva una quota minima del capitale sociale: v. doc. 1 fasc. reclamante).

Ciò dunque dimostra che alla società era stata conferita la piena disponibilità del marchio registrato e che quindi vi sia stata una cessione del titolo in suo favore, negozio a forma libera e la cui conclusione può essere dimostrata con ogni mezzo.

D'altra parte può altresì rilevarsi - ancora a conferma della piena disponibilità da parte di Samia s.r.l. in liquidazione del marchio registrato - che nel corso della causa svoltasi prima dinanzi al Tribunale di Bergamo e poi dinanzi alla Corte d'appello di Brescia non è mai stata sollevata la questione della pretesa inefficacia o invalidità della



cessione del segno in relazione all'esercizio dell'opzione di acquisto del ramo d'azienda bruciatori.

Da quanto precede deve dunque dedursi che SAMIA ITALIA s.r.l. abbia stipulato il contratto di cessione del marchio del 13.3.2013 da soggetto privo della titolarità del marchio stesso, acquisto dunque *a non domino* e del tutto inefficace ad attribuire alla parte reclamata qualsivoglia diritto sul segno nei confronti di terzi.

La reclamante SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico ha dunque ogni diritto sul segno SAMIA così come discendente dalla cessione del ramo d'azienda bruciatori, dunque all'uso esclusivo di esso nel ramo bruciatori (ad eccezione del mercato cinese).

4. Sulla base della delimitazione dell'uso del medesimo segno SAMIA così come innanzi descritta, non vi è dubbio che SAMIA ITALIA s.r.l. abbia posto in essere una condotta interferente con i diritti di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico sul predetto segno in relazione alla vendita e commercializzazione di bruciatori e di parti di ricambio sul mercato mondiale (ad eccezione del mercato cinese) in relazione all'ipotesi di cui all'art. 20, lett. a), c.p.i.

Tale condotta è integrata sia dagli episodi di commercializzazione di parti di bruciatori dedotti dalla reclamante (vendite di ricambi ad Indemi Ltd, docc. 20 e 21 fasc. reclamante) sia dalla diffusione di documenti che



offrono alla clientela tali prodotti (docc. 24 e 25 fasc. recl.).

5. Quanto alla violazione del *know how* denunciata da SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico, deve rilevare il Collegio che allo stato non appare effettivamente apprezzabile la sostanza e la proteggibilità effettiva di tali (imprecisate) informazioni tecniche.

Come è noto la tutelabilità del *know how* deve essere verificata e concessa solo nel caso in cui esso sia segreto (vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile), sostanziale (vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali) e individuato (vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità).

La sola lettura dell'allegato al contratto d'affitto che elencava le linee di apparecchi bruciatori compresi nel ramo d'azienda in questione non consente in questa sede di verificare il fondamento della tutelabilità effettiva del *know how* dedotto né ulteriori elementi in tal senso sono ricavabili dagli altri atti e documenti di causa.

6. Sussistono invece i presupposti dell'illecito concorrenziale connesso all'oggettiva denigrazione di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico posta in essere dalla reclamata con le comunicazioni del 22.6.2012 (in cui la



reclamante veniva accusata di "uso improprio" del segno SAMIA: doc. 31 fasc. reclamante), del 5.7.2012 (in cui la reclamante veniva accusata di aver tenuto un contegno scorretto e fraudolento volto ad approfittare della buona fede di un cliente: doc. 33 fasc. reclamante) e del 23.11.2012 (in cui la reclamante veniva accusata di tentare di promuovere modelli di bruciatori che invece facevano parte del *know how* di SAMIA ITALIA s.r.l.: v. doc. 34 fasc. reclamante).

7. Ritiene il Collegio che sussistano altresì anche i presupposti attestanti il perdurare del *periculum in mora* che connota il pregiudizio connesso al comportamento di fatto aggressivo della reclamata.

Gli episodi dedotti, ancorché apparentemente risalenti nel tempo, hanno provocato una tempestiva reazione da parte di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico che ha provveduto ad instaurare nei primi giorni del 2013 un procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Monza, dichiaratosi poi incompetente con ordinanza confermata in sede di reclamo.

Al momento dell'instaurazione di tale procedimento appare dunque necessario riportare il giudizio di tempestività della reazione della odierna reclamata, posto che peraltro non risulta da alcun elemento in atti - né parte reclamata ha svolto dichiarazioni in tal senso - che dimostrino



l'effettiva definitiva cessazione dei comportamenti in questa sede ritenuti illeciti.

Il pregiudizio incombente su SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico dalla prosecuzione di tale situazione sul mercato appare in maniera del tutto evidente di tale entità da ritenere che ben difficilmente esso potrebbe essere integralmente ristorato all'esito della causa di merito mediante un risarcimento del danno di natura esclusivamente monetaria, investendo tale pregiudizio proprio la capacità distintiva del marchio *SAMIA*.

8. Devono dunque essere concesse le misure cautelari richieste in relazione all'abusivo uso del marchio *SAMIA* nel settore dei bruciatori e al fine di inibire la diffusione di ulteriori comunicazioni di natura screditante in danno di parte reclamante.

Appare altresì necessario dare anche una forma di pubblicità al presente provvedimento secondo le modalità menzionate in dispositivo.

Le spese di entrambe le fasi cautelari sono poste a carico della parte reclamata nella misura specificata in dispositivo, posto che i provvedimenti cautelari adottati sono suscettibili di autonoma stabilizzazione senza necessità di instaurare la relativa causa di merito.

P.q.m.



1) in parziale accoglimento del reclamo avanzato da SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico nei confronti di SAMIA ITALIA s.r.l. avverso l'ordinanza depositata in data 16.1.2014, inibisce alla resistente SAMIA ITALIA s.r.l.:

- l'uso del segno SAMIA per ciò che attiene la produzione, commercializzazione e vendita di bruciatori e di parti di ricambio (ad eccezione del mercato cinese);

- la diffusione di comunicazioni o notizie denigratorie in danno di SAMIA COMBUSTION s.r.l. a socio unico quanto alla titolarità da parte di questa dell'uso esclusivo del segno SAMIA in relazione ai bruciatori e parti di ricambio (escluso il mercato cinese);

2) dispone la pubblicazione del presente dispositivo sulla home page del sito web di SAMIA ITALIA s.r.l. a caratteri chiaramente visibili per il periodo di giorni trenta, pubblicazione da eseguirsi entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della presente ordinanza;

3) fissa a titolo di penale la somma di € 1.000,00 per ogni prodotto promosso o commercializzato in violazione delle inibitorie di cui al capo 1) di questo dispositivo e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle stesse;

4) condanna SAMIA ITALIA s.r.l. al rimborso delle spese dell'intera fase cautelare in favore di controparte, liquidate complessivamente in € 8.500,00 (di cui € 500,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi) oltre oneri di legge.



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 marzo
2014.

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

IL CASO.it

