




Ordine degli Avvocati di Milano **PROCESSO CIVILE TELEMATICO**
PUNTO DI ACCESSO

SERVIZI		DETTAGLIO BIGLIETTO	
Punto di Accesso	Mittente	Tribunale Ordinario di Milano	
Consultazioni PolisWeb	Numero di Iscrizione al Ruolo	58893/2010/CC	
Servizi	Data e Ora Ricezione	06/11/2010 11:38:15	
Download Console Avvocato Tools	Oggetto	RIGETTO	
Profilo utente	Download Biglietto con Allegati		
Guida	Contenuto	Comunicazione di cancelleria Sezione: MB	
Home Page		Tipo procedimento: Contenzioso Civile Numero di Ruolo generale: 58893 / 2010 Giudice: PERROTTI PIERLUIGI Attore principale: ROCKET ESPRESSO LTD ITALIAN BRANCH Conv. principale: LA PAVONI SPA	
Termina Sessione		Oggetto: RIGETTO Descrizione: RIGETTATO	
		Notificato al PdA / in cancelleria il 06 novembre 2010 11:32 Registrato da GAROFALO CARMELO	

[Indietro](#)

Utente : [ZANINETTI FABIO] - AVVOCATO - Precedente Accesso : [09/11/2010 09:29:08]

martedì 09 novembre 2010

 [Per Informazioni e Suggestimenti](#) 



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da

ROCKET ESPRESSO LTD ITALIAN BRANCH e FELIX NOMINEES LTD, con l'avv. Pier Paolo Picciolini, come da procura a margine del ricorso depositato il 8.9.2010

- RICORRENTE -

CONTRO

LA PAVONI SPA e UNINVEST SPA, con l'avv. Giovanni Paolo Cipolla, come da mandato a margine della memorie depositate il 19.10.2010

- RESISTENTE -

E CONTRO

FALLIMENTO ECM SAS DI FRIEDRICH BERENBRUCH & C., con l'avv. Giuseppe Maggioni, come da delega a margine della memoria depositata il 19.10.2010

- RESISTENTE -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 8.9.2010 Rocket Espresso Ltd Italian Branch e Felix Nominees Ltd (di seguito, rispettivamente, Rocket e Felix) chiedevano che venisse inibita in via cautelare e urgente a La Pavoni spa, Uninvest spa e al Fallimento ECM sas di Friedrich Berenbruch & C. (di seguito ECM sas) la prosecuzione di condotte di concorrenza sleale. Esponavano che DBL srl, costituita nel 2003, aveva progettato e sviluppato due modelli di macchine per il caffè per uso domestico denominate Giotto Premium e Cellini Premium. DBL aveva temporaneamente ceduto alla ECM sas il diritto di sfruttamento industriale dei due modelli indicati, dietro il pagamento di royalties. ECM sas era stata costituita nel 1995 per la produzione e la commercializzazione di macchine da caffè anche per uso domestico. La società aveva parzialmente abbandonato già dalla fine del 2006 la produzione su licenza DBL delle macchine Giotto Premium e Cellini Premium, per poi cessarla completamente nel giugno 2007. In quel periodo aveva ceduto a Rocket

1

l'intero magazzino residuo di questi due modelli, con l'assunzione dell'obbligo di astenersi dalla produzione di macchine da caffè per uso casalingo.

ECM sas era poi fallita nell'ottobre 2008. Nel maggio 2008, poco prima di fallire, aveva stipulato con ECM srl un contratto d'affitto d'azienda relativo alle sole macchine da caffè per uso professionale, dato che la produzione di quelle ad uso domestico o amatoriale era cessata e non era più titolare dei progetti e dei disegni occorrenti per la produzione dei modelli Giotto Premium e Cellini Premium.

Nel frattempo Felix aveva acquistato in data 19.7.2007 da DBL i diritti di proprietà intellettuale relativi alle macchine Giotto Premium e Cellini Premium. Felix controllava Rocket ed aveva concesso a questa la licenza per i diritti di proprietà intellettuale per le macchine da caffè ad uso domestico.

Dopo il fallimento della ECM sas, all'esito di un'asta tenutasi il 22.2.2010, Uninvest spa era divenuta aggiudicataria del compendio aziendale della società fallita. Già a partire dai primi giorni del dicembre 2009 Giorgio Pennè, amministratore unico di La Pavoni spa nonché socio della Uninvest, aveva contattato dipendenti e partner commerciali della Rocket stessa, affermando di essere esclusivo titolare della facoltà di produrre le macchine Giotto Premium e Cellini Premium, invitandoli a cessare ogni collaborazione con la ricorrente e ad iniziare una nuova collaborazione con lui o le sue società. Aveva inoltre richiesto informazioni ad alcuni fornitori sul modello Giotto e sui suoi componenti.

Uninvest aveva inoltre attivato il sito web www.ecm-espresso.it, contenente anche una brochure e le immagini delle macchine oggetto della esclusiva spettante a Felix e Rocket. Aveva inoltre attinto ad un archivio internet delle vecchie produzioni ECM sas, con conseguente erroneo convincimento presso i terzi che Uninvest rappresentasse la prosecuzione dell'attività di ECM sas.

Il curatore del Fallimento ECM aveva contestato la titolarità di qualsiasi esclusiva in capo alla Rocket. Con lettera del 17.11.2009 il Fallimento aveva diffidato espressamente Rocket dal continuare a produrre la macchina Giotto Premium, modello appartenente alla ECM sas.

Questi comportamenti di Uninvest, La Pavoni e del Fallimento ECM sas integravano gli estremi di un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1) e 2), poiché:

- creavano confusione sulla provenienza dei prodotti;

Rg n. 58893/2010

- implicavano apprezzamenti, destinati a clienti e fornitori, idonei a screditare Rocket e Felix;
- vi era appropriazione dei pregi dei prodotti Felix / Rocket.

Uninvest, La Pavoni e il Fallimento ECM sas si costituivano con memorie depositate in data 19.10.2010.

La Pavoni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dato che Giorgio Pennè aveva agito in nome e per conto della sola Uninvest, in forza di procura speciale conferitagli il 12.7.2001.

Uninvest e il Fallimento ECM sas evidenziavano che non era stata fornita alcuna prova della concessione di una licenza d'uso da parte di DBL a ECM sas, né tantomeno dell'avvenuta cessazione della produzione a partire dal 2006.

Ry ECM^{sa} aveva iniziato a produrre queste macchine prima della nascita della DBL ed aveva anche continuato a produrle sino al sopravvenuto fallimento. L'avvenuta cessione di componenti delle due macchine da ECM sas a Rocket non era idonea a dimostrare il passaggio di diritti di produzione e commercializzazione delle predette macchine. Era invece rilevante la spontanea restituzione da parte di Rocket di una linea di produzione utilizzata per le macchine in questione, a seguito di reiterate richieste del Fallimento ECM sas.

Da ultimo, il contratto di affitto d'azienda sottoscritto da ECM sas e ECM srl si riferiva in via generica alle macchine da caffè, senza limitazioni di sorta.

Sentite le parti all'udienza del 26.10.2010 il Tribunale si riservava la decisione.

2. Il ricorso proposto da Felix e Rocket è infondato e come tale deve essere respinto. Difatti non vi è riscontro del *fumus boni iuris*.

Le società ricorrenti pongono a fondamento della propria iniziativa cautelare un preteso diritto di esclusiva, individuandolo in modo generico con la locuzione "diritti di proprietà industriale" inerenti alle macchine da caffè ad uso domestico Giotto Premium e Cellini Premium.

È pacifico che non vi siano registrazioni di sorta. Il ricorso inoltre non invoca neppure alcuna privativa di fatto, come tale astrattamente tutelabile. Neppure si contesta alle parti resistenti l'imitazione servile dei prodotti.

Questa oggettiva indeterminazione del titolo azionato esclude ogni possibile tutela ai sensi dell'art. 2598 n. 1) cc.

Rg n. 58893/2010

Ma anche con riferimento alle richieste svolte in base all'art. 2598 n. 2) cc il quadro probatorio si presenta molto incerto.

Allo stato attuale degli atti di causa, diverse circostanze dedotte dalle ricorrenti non trovano infatti adeguato riscontro.

L'effettiva esistenza in capo alla DBL di una qualche esclusiva sulle macchine Giotto Premium e Cellini Premium è solo affermata. Le fatture emessa dalla DBL per "prestazioni commerciali" (doc. nn. 1 - 5 ricorrente) non provano nulla circa la produzione su licenza di queste macchine da parte di ECM sas.

Analoghe carenze probatorie sono riferibili alla asserita cessazione della produzione da parte di ECM sas ed al correlato impegno ad astenersi per il futuro da questa stessa produzione.

Gli elementi acquisiti inducono anzi a dare credito alla tesi delle parti resistenti. Si consideri, al riguardo, la valenza indiziaria delle seguenti circostanze:

- il contratto di affitto di azienda ECM sas - ECM srl non contiene alcuna limitazione e si riferisce in via generale alle macchine da caffè;
- il curatore del Fallimento ECM sas ha reperito in sede di inventario pezzi delle macchine Giotto Premium e Cellini Premium;
- Rocket ha spontaneamente restituito al Fallimento ECM sas una linea di produzione utilizzabile per la realizzazione delle macchine.

I rilievi che precedono consentono di escludere l'illiceità delle condotte delle resistenti.

Uninvest, infatti, si rivolge legittimamente ai clienti ed ai fornitori nella sua qualità di aggiudicataria dell'azienda di ECM sas, in cui - allo stato attuale degli atti - risulta compresa anche la facoltà di produrre le macchine Giotto Premium e Cellini Premium

Il Fallimento ECM sas, da parte sua, ha svolto solo un'attività preordinata alla tutela dell'integrità economica e giuridica del compendio aziendale ritrovato nel patrimonio sociale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere respinto per manca di prova del *fumus boni iuris*.

Le spese sono liquidate in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.

PQM

il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

4 

Rg n. 58893/2010

- respinge il ricorso presentato da Rocket Espresso Ltd Italian Branch e da Felix Nominees Ltd;
- condanna Rocket Espresso Ltd Italian Branch e da Felix Nominees Ltd, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.500,00, di cui € 4.000,00 00 per diritti e onorari ed € 500,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, a favore di ciascuna delle parti resistenti.

Milano, 3 novembre 2010.

Il giudice designato
(dott. Pierluigi Perrotti)
Pierluigi Perrotti

IL CANCELLIERE C2
Dot. CARMELO GAROFALO
Carmelo Garofalo

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
- 6 NOV. 2010
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C2
Dot. CARMELO GAROFALO
Carmelo Garofalo

