



Rep. 6416/2012

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale

Il giudice designato, Federico Lume,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.4.2012, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 6296-2012 del R.G.A.C promosso
da

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA AMBROSIO GROUP HOLDING
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore p.t., *difeso dall'avv. Francesco
Ambrosino, in forza di procura a margine del ricorso e autorizzazione del g.d.
presso il Tribunale di Nola, resa con decreto del 22.2.2012, in atti*

domicilio eletto: presso l'avv. Ambrosino in Napoli via Scarlatti 134

C.F. 04040301212

RICORRENTE

contro

AMBROSIO RETAIL S.P.A., in persona del l.r.p.t.

C.F. 05899641217

RESISTENTE

NONCHE'

GRUPPO A.N.A. S.R.L., in persona del l.r.p.t., *difeso dall'avv. Alfredo
Riccardi e dall'avv. Edgardo Riccardi, in forza di procura in calce al ricorso
notificato C.F. 06533111214*

*domicilio eletto: presso gli avv.ti Riccardi, in Napoli, Centro Direzionale
isola E4*

RESISTENTE

FATTO

Con ricorso depositato in data 5.3.2012 la curatela del Fallimento
dell'Ambrosio Group Holding s.p.a. in liquidazione deduceva:

- la società fallita operava nel settore della produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento ed esercitava il controllo delle due società Distribuzione Moda Zab s.r.l. e Ambrosio Group s.p.a., demandando, in particolare, alla prima la produzione e alla seconda la gestione della rete di vendita;
- l'abbigliamento era venduto con il marchio "Extyn Italia" di cui la società fallita era titolare esclusiva in forza di registrazione UIBM del 2.10.2003 n. 911312 (domanda di registrazione RM203C004484 del 18.8.2003) e registrazione UAMI del 2.10.2003 n. 821369 (domanda di registrazione 2006D2003);
- prima della procedura concorsuale la società Ambrosio Group aveva concesso il marchio in licenza d'uso esclusiva alla società

fe

- Ambrosio Retail s.p.a. che aveva altresì conseguito dalle due società controllate anche l'affitto delle rispettive aziende;
 - l'apertura della procedura fallimentare determinava la sospensione della licenza di marchio ma non dell'affitto delle aziende;
 - in data 23.11.2011 risultava depositata presso l'OAMI domanda di registrazione del marchio "NTX Italia" da parte della Gruppo A.N.A. s.r.l., avente sede legale nel Cis di Nola in un immobile di proprietà della società "cassaforte immobiliare" del Gruppo Ambrosio e avente come amministratore unico Ambrosio Speranza;
 - tale marchio costituiva contraffazione del marchio Extyn generando confusione nel pubblico tra i rispettivi prodotti, presentandosi come versione derivativa e sincopata dello stesso, costituente peraltro un marchio forte;
 - inoltre su internet l'attrice aveva rilevato diversi e plurimi accostamenti indebiti tra i due marchi: sul sito www.extyn.it l'utente poteva essere introdotto al profilo facebook Extyn ove era esposto anche il messaggio "NTX Italian Fashion Industry/Extyn Official fan page. Un angolo per tutte le affezionate ed amanti dello stile NTX/Extyn" e vi era un link ad una pagina ove era evidenziato il prossimo lancio del marchio NTX Italian Fashion; i domini www.ntxfashion.it e www.ntxfashion.com risultavano attivati dalla Ambrosio Retail s.p.a. con "administrator" tale Fabio Formisano nel cui profilo linkedin appariva lo svolgimento delle funzioni di "development manager presso NTX Italian Fashion Industry/Extyn"; sul sito www.ntxfashion.it si dava conto del lancio sul mercato di una nuova catena di negozi con il marchio NTX con ogni evidenza derivata dalla rete commerciale Extyn e si parlava di una pluriventennale esperienza nel settore che non poteva non riferirsi alla storia del Gruppo Ambrosio;
 - tutto ciò costituiva quindi anche illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nn. 1 e 3, illecito confusorio e illecito per concorrenza parassitaria;
 - chiedeva quindi di disporre il sequestro del materiale, del prodotto e in genere di ogni oggetto con i marchi NTX Italia, NTX Italian Fashion, NTX Fashion; inibire alla Gruppo A.N.A. s.r.l. l'utilizzo del marchio NTX Italia; inibire alla Ambrosio Retail s.p.a. l'uso dei nomi a dominio www.ntxfashion.com e www.ntxfashion.it; ordinare la pubblicazione del provvedimento sul Corriere della Sera e Il Mattino di Napoli, imporre una sanzione pecuniaria di euro 2500,00 per ogni giorno di ritardo e di 1250,00 euro per ogni singolo atto illecito posto in essere; il tutto con vittoria delle spese.
- Si costituiva in giudizio Gruppo A.N.A s.r.l. che deduceva:
- di essere titolare del solo marchio comunitario NTX Italian Fashion Industry, giusta domanda depositata presso l'UAMI in data 30.11.2011 e concessa in data 18.1.2012 e che non aveva mai

registrato né utilizzato gli altri marchi di cui al ricorso avendo rinunciato espressamente alle domande relative alla loro registrazione; la domanda di inibitoria all'utilizzo del marchio andava quindi dichiarata inammissibile;

- l'Ambrosio Retail sp.a. era stata dichiarata fallita;
- i negozi a marchio Extyn erano tutti chiusi;
- tutte le attività dedotte dalla ricorrente erano cessate in quanto non vi era alcun collegamento sulla pagina facebook di Extyn né vi era alcuna presenza del marchio NTX, né alcun collegamento al sito NTX Fashion ed il gruppo ANA operava su un sito diverso, www.ntxfashion.ue;
- il Gruppo ANA era nato per la produzione di prodotto con il marchio Tara Life e poi aveva assunto la vendita, prima all'ingrosso e poi al dettaglio presso cinque negozi, dei capi Extyn Italia ma tutte tali collaborazioni erano state risolte;
- tutti i fatti dedotti dalla ricorrente non erano indicativi di alcuna illecita concorrenza, peraltro da escludersi alla luce del fatto che la curatela non esercitava l'impresa;
- negava la natura di marchio forte di Extyn Italia e ogni confondibilità tra marchi, alla luce di criteri letterali, fonetici, figurativi e grafici;
- chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

All'udienza del 4.4.2012 parte ricorrente deduceva il fallimento di Ambrosio Retail s.p.a. ed insisteva nelle domande contro Gruppo A.N.A. s.r.l.; il g.d. riservava la decisione.

OSSERVA

1. Preliminarmente va affermata la competenza dell'adito Tribunale, in applicazione dell'art. 120 c.p.i., che prevede la **competenza** della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale presso il Tribunale nel cui circondario ha la sede il convenuto e ha (o si assume che abbia) avuto luogo il fatto dannoso; entrambe le parti convenute hanno sede in Nola.

2. Occorre ancora preliminarmente comprendere l'esatta portata delle domande proposte da parte ricorrente; essa infatti nell'atto introduttivo premette di essere titolare del marchio "Extyn Italia"; lo qualifica come marchio forte; deduce l'esistenza di un marchio registrato da ritenersi lesivo dei diritti connessi al medesimo (il marchio "NTX Italia") di cui è titolare la convenuta Gruppo A.N.A. s.r.l.; deduce poi l'esistenza di un generale disegno volto a svuotare la forza e l'attrattiva del marchio di cui è titolare (costituente quindi illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.), i cui elementi individua nell'esistenza di alcuni indebiti accostamenti e collegamenti, operati su pagine internet, tra il proprio marchio ed altri marchi (di cui, invero, ad eccezione di quello sopra riportato, non indica i titolari).

Si deve ritenere che, laddove nulla sia dedotto in particolare, le condotte indicate nel ricorso siano dal ricorrente attribuite ad entrambi i convenuti; la circostanza appare rilevante in quanto una delle due società convenute,

l'Ambrosio Retail s.p.a., successivamente al deposito del ricorso (avvenuto in data 5.3.2012), è stata dichiarata fallita (con sentenza del Tribunale di Nola del 15.3.2012); invero tale evento non risulta documentato da parte ricorrente (e la visura camerale relativa alla medesima società, prodotta dalla convenuta costituita, risale al 14.3.2012, antecedente al fallimento), il ricorso risulta notificato al l.r. presso la sede legale e nella relata di notifica non si accenna all'avvenuto fallimento. All'udienza del 4.4.2012 la difesa della curatela ricorrente ha comunque chiesto separarsi le cause, interrompersi il procedimento contro l'Ambrosio Retail s.p.a. e pronunciarsi nel merito (solo) contro l'altro convenuto, Gruppo ANA s.r.l.

Occorre però evidenziare che, stando a quanto dedotto dal ricorrente, l'evento interruttivo si sarebbe verificato prima della notificazione del ricorso e quindi prima dell'instaurazione del rapporto processuale, onde l'applicabilità del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in casi siffatti non si verifica interruzione del processo, atteso che il rapporto processuale non è ancora sorto (vedi Cass. 26.9.1996, n. 8498; Cass. 12.1.1979, n. 244, con specifico riferimento a giudizi instaurati con ricorso).

Pertanto occorre dichiarare l'improcedibilità delle domande nei confronti dell'ulteriore convenuta, anche alla luce della richiesta di pronunciarsi nel merito solo nei confronti di Gruppo ANA s.r.l., precisando peraltro che esclusivamente contro l'Ambrosio Retail s.p.a. è stata proposta la domanda di inibitoria dei nomi a dominio www.ntxfashion.it e www.ntxfashion.com (vedi pagina 20 del ricorso).

3. Nel ricorso parte istante deduce la violazione dei diritti connessi all'uso del **marchio** di cui asserisce di essere titolare nonché la condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla convenuta.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione secondo la quale la curatela fallimentare non sarebbe legittimata a proporre dette azioni, in quanto non vi sarebbe rapporto di concorrenza tra la stessa (e più in generale un'impresa fallita) e la convenuta (un'impresa in attività), non essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

L'eccezione non è fondata.

Il problema della possibilità, per un imprenditore fallito (*recte*, per il curatore fallimentare, che agisce - come noto - *utendo juribus creditorum*), di ottenere il ristoro di un danno concorrenziale, quando non, a monte, l'inibitoria di una condotta che ne sia foriera, deve essere risolto positivamente.

Ed infatti, riguardo alla società in stato di scioglimento, l'opinione maggioritaria è da tempo orientata nel senso di ritenere che un danno concorrenziale ben può ricorrere, ed essere quindi sanzionato, anche durante la liquidazione e che anzi proprio durante questa fase, caratterizzata da una minor forza competitiva, l'impresa necessita di una maggiore e più pregnante tutela contro atti di concorrenza sleale. Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe accedere alla tesi, che viene invece respinta dalla quasi totalità della giurisprudenza (Cass., 26.4.2001, n. 6078, in *Mass. Giust. civ.*, 2001; Cass., 2.5.1994, n. 4214, *ivi*, 1994), secondo cui gli atti di liquidazione non sono qualificabili come atti

imprenditoriali e la cessazione di un'impresa coincide con l'interruzione della sua attività produttiva o, più in generale, della sua attività tipica.

Ciò appare tanto più vero se si considera, come si afferma da tempo in giurisprudenza (Trib. Milano, 9.7.1964, in *Rassegna della proprietà industriale, letteraria ed artistica*, 1964, 256), che alla messa in liquidazione non consegue né l'estinzione del soggetto giuridico impresa, né la sua inattività, e che, soprattutto, tale particolare stato è sempre revocabile, con la conseguente permanenza di un interesse ad ottenere la repressione di comportamenti che siano, anche solo potenzialmente, contrari alla correttezza professionale e, pertanto, idonei a cagionare pregiudizi patrimoniali (Cfr. Cass., 17.4.1991, n. 4096, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 546; Cass., 5.1.1976, n. 7, in *Dir. fall.*, 1976, II, 172).

Se dunque un'impresa in stato di liquidazione può essere ritenuta soggetto passivo di violazioni dei diritti di proprietà industriale, lo stesso è a dirsi per un'impresa decotta, stante la sua sopravvivenza alla dichiarazione di fallimento e la possibilità che essa, all'esito della procedura concorsuale, ritorni *in bonis*. Ed è infatti a tale conclusione che è pervenuta la giurisprudenza (App. Milano, 9.2.1990, in *Giur. dir. ind.*, 1991, 202, seguita, tra le altre, da Trib. Roma, 13.2.1992, in *Giur. dir. ind.*, 1992, 451).

Il suddetto principio vale, beninteso, non solo nell'ipotesi in cui l'impresa fallita si trovi in esercizio provvisorio, ma anche nel caso in cui il curatore fallimentare sia chiamato a svolgere una semplice attività liquidatoria. Ed invero, sino al momento in cui il fallimento non venga chiuso, sussiste un evidente interesse a difendere tutti gli elementi della massa attiva, vale a dire l'azienda nel suo complesso, in previsione della possibilità di alienarla in blocco, od anche solo di vendere i singoli beni di cui essa si compone e dalla cui proficua realizzazione dipende la maggior o minor soddisfazione del ceto creditorio.

In definitiva si ritiene che non il fallimento, ma la chiusura dello stesso rappresenta la fine dell'azienda con la conseguenza che, sino al momento in cui non sia stato reso un provvedimento di chiusura, l'impresa fallita continua ad essere in rapporto di potenziale concorrenza con gli altri soggetti operanti nel medesimo settore merceologico.

Ne discende, in definitiva, l'esperibilità da parte del curatore, dei rimedi cautelari ex artt. 128, 129 e 131 c.p.i. e l'ammissibilità dell'azione ex art. 2598 c.c. (così anche Tribunale Palermo 19.2.2010, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 2, II, 172).

4. Passando all'esame del merito della causa, evidenziato nuovamente che la domanda relativa all'uso dei siti internet è stata rivolta unicamente contro la fallita Ambrosio Retail s.p.a. (e quindi non deve essere esaminata), rimangono da esaminare la domande di sequestro dei prodotti recanti i marchi NTX Italia, NTX Italian Fashion, NTX Fashion, e la domanda di inibitoria all'uso del (solo) marchio NTX Italia.

Occorre preliminarmente evidenziare che la curatela fallimentare ha dedotto di essere titolare del marchio Extyn Italia in forza di registrazione UIBM del 2.10.2003 n. 911312 (domanda di registrazione RM203C004484 del 18.8.2003) e registrazione UAMI del 2.10.2003 n. 82369 (domanda di registrazione 2006D2003); ha chiesto inibirsi a Gruppo ANA s.r.l. l'uso del marchio NTX Italia,

suscettibile di confusione con il medesimo (vedi domanda alla pagina 20 del ricorso), nonché il sequestro dei beni contrassegnati dal marchio medesimo nonché dai marchi NTX Italian fashion e NTX Fashion.

4.1. Parte ricorrente è titolare del marchio Extyn Italia, marchio scritto in due righe in caratteri maiuscoli e di differente grandezza (vedi registrazione UIBM 911312 del 2.10.2003).

Non vi è prova invece dell'invocata registrazione del marchio comunitario (non vi è alcuna indicazione in tal senso nel foliaro; allegato al contratto di licenza di uso di marchio vi è una visura UAMI che attesta un marchio con dati diversi da quelli invocati e scaduto al 2011).

La stessa lamenta poi l'uso da parte della convenuta del marchio NTX Italia, invocando, nel ricorso, la domanda di registrazione UAMI n. 010438661 del 23.11.2011 operata dal Gruppo ANA s.r.l., che è in atti.

4.2. La registrazione attribuisce al ricorrente il diritto di far uso esclusivo del marchio e di opporsi alle condotte di coloro che utilizzino non solo segni identici ma anche segni *simili*, senza la sua autorizzazione, apponendoli su prodotti per i quali esso è registrato: l'art. 20 c.p.i. prevede che "i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Analoga la previsione dell'art. 9 comma 1 lettera b del regolamento CE 26.2.2009 n. 207/2009 in tema di marchio comunitario.

La fattispecie della lettera b) sia dell'art. 20 c.p.i. che dell'art. 9 del reg. CE è quella invocata dal ricorrente nel caso di specie, che vi fa espresso riferimento oltre a richiamare esclusivamente il pericolo di confusione.

E' noto che il giudizio di confondibilità deve essere dato tenendo conto dell'impressione d'insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare; l'esame comparativo va fatto in via sintetica e non analitica, cioè attraverso una particolareggiata disamina e separata valutazione di ogni singolo elemento.

4.3. In ordine al marchio NTX Italia si deve però evidenziare che risulta agli atti che la società convenuta abbia, in data 28.3.2012, inoltrato all'UAMI una nota di ritiro della domanda di registrazione (ritiro ammissibile, ex art. 43 del reg. 207/2007).

Invero dalla nota di ritiro della domanda emerge che è stata ritirata anche la domanda relativa al marchio NTX Fashion, pure contestato dal ricorrente (sia pure sotto il solo profilo della richiesta di sequestro).

Nessun elemento istruttorio è stato poi prodotto dal ricorrente e che attesti l'uso di fatto del marchio medesimo dalla convenuta. Nei documenti dal n. 9 in poi infatti (relativi sostanzialmente a schermate di siti internet e di profili

facebook) appare (esclusivamente al n. 14) un marchio diverso da tutti quelli citati dal ricorrente (NTX ITALIAN FASHION INDUSTRY).

Allo stato pertanto deve escludersi la prova di una valida registrazione del marchio contestato e anche dell'uso dello stesso, in via di fatto.

4.4. Giova per mera completezza precisare, con riferimento alla domanda di concorrenza sleale, che potrebbe essere intesa come posta a fondamento della richiesta di inibitoria, nulla di addebitabile alla convenuta costituita risulta provato.

Ed infatti nello stesso ricorso si evidenzia che i siti citati sono di proprietà dell'altra convenuta, fallita, la Ambrosio Retail s.p.a.; d'altro canto nulla provano a carico della società Gruppo ANA s.r.l. i documenti prodotti, per la loro stessa natura e origine.

Ed infatti appare evidente che i risultati di ricerche operate sul motore di ricerca GOOGLE, se si inseriscono, come fatto dal ricorrente medesimo, nelle parole da ricercare entrambi i termini "EXTYN" e "NTX", conterranno evidentemente tutti i risultati che associno i due segni anche se privi di ogni effettivo collegamento. Analoghe considerazioni possono valere per il profilo LinkedIn, che è un social network funzionale a mettere in contatto le persone per motivi di lavoro e sulle cui pagine la persona interessata dal profilo può inserire i dati che vuole (non vi è in altri termini prova che il profilo LinkedIn di Fabio Formisano sia gestito in qualche modo dalla convenuta Gruppo ANA).

5. Alle suesposte considerazioni segue il rigetto del ricorso con condanna alle spese secondo la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sul ricorso cautelare in oggetto, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda contro Ambrosio Retail s.p.a. e rigetta le domande contro Gruppo ANA s.r.l.; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito per euro 50,00 per esborsi, euro 1000,00 per onorari, euro 600,00 oltre IVA e CP se dovute.

Napoli, 2.5.2012.

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA

Oggi 10 MAG. 2012

IL CANCELLIERE



Il g.d.

Federico Lume

