

TI_GERICHTE 12.2001.52 vom 6. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.52

FR: TI_GERICHTE 12.2001.52 du 6 février 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2001.52 del 6 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

Introduttivamente l'appellante contesta la competenza della Pretura, sostenendo che l'istanza è stata fondata anche sulla legge sui brevetti d'invenzione (LBI), di modo che la vertenza atterrebbe all'ambito materiale di questa Camera d'appello come autorità cantonale unica. In prima sede, contrariamente a quanto rilevato in appello, non è stata sollevata eccezione d'incompetenza del giudice, ma è stato semplicemente chiesto che egli verificasse tale presupposto. Ma tant'è, poiché la competenza per materia dev'essere verificata d'ufficio dal giudice, in ogni stadio della causa (art. 97 n. 3 CPC). Nel caso concreto, l'esame dell'istanza non indica che _____ abbia invocato norme di protezione brevettuale, né formalmente, né nella sostanza della propria azione, ciò che dev'essere letto come rinuncia da parte sua, se mai ne fossero dati i presupposti materiali, di chiedere al giudice oltre alla protezione offerta dalla LCSl anche quella della LBI. E nemmeno è rilevante al riguardo la produzione della documentazione cui fa cenno l'appellante (doc. BB) perché -al di là del significato formale di ciò che essa attesta nell'ambito della procedura di rilascio di un brevetto europeo- per mezzo di quella prova l'istante intendeva semplicemente orientare sulla serietà e sulla validità inventiva della propria produzione. Comunque, giacché la parte istante non ha invocato le norme della legge sui brevetti, non compete al giudice di applicarle d'ufficio: infatti, è compito della parte che procede, in particolare chiedendo un intervento cautelare, di indicare quale rapporto di diritto privato considera leso nei suoi confronti e quindi che tipo di protezione postula (Troller A. , Immaterialgüterrecht, vol. II, ed. 3, pag. 1066; Ernst R. , Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zurigo 1992, pag. 54).

E. 7

L'art. 14 LCSl concernente i provvedimenti cautelari rimanda agli art. 28c a 28f CC applicabili per analogia. Ne consegue che può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari chi rende verosimile una lesione prevista dalla legge, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile; laddove quest'ultimo presupposto è dato -in particolare proprio nel campo della proprietà intellettuale e della concorrenza- già quando più tardi, senza la protezione dell'intervento richiesto, il danno finanziario del leso può essere calcolato o riparato solo difficilmente. Situazione che si verifica in particolare a fronte della minaccia di una confusione nel mercato (Pedrazzini/ von Büren/ Marbach , Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berna 1998, pag. 192).

E. 8

In merito al divieto di utilizzare il termine _____ il primo giudice non ha invero preso posizione sulle eccezioni della convenuta. Questa, a fronte della prova portata dall'istante (doc. H, I, J, L) che facesse capo ripetutamente nella propria pagina Internet (_____) al termine in esame, usato dall'istante e messo in particolare rilievo nel proprio materiale divulgativo come elemento caratteristico della sua tecnologia (doc. G), aveva eccepito, oltre a rilevare che esso non risulta registrato come marchio, o comunque protetto giuridicamente in favore di _____, che si tratta di un nome comune, corrispondente a un concetto generalmente conosciuto nell'elettronica e addirittura di dominio pubblico. Sono questi gli stessi argomenti offerti a sostegno dell'appello e che meritano accoglimento. Infatti, la convenuta ha prodotto in causa le prove della sua tesi, ossia numerosi esempi di siti Internet, relativi anche al campo dell'elettronica, dove il termine _____ è effettivamente usato come concetto comune sia in quel ramo della tecnica, sia nell'informatica, sia in genere con riferimento all'idea di trasporto, di trasferimento di dati, ecc. (plico doc. 2) e anche con significato analogo a quello attribuitogli dall'istante (doc. G: pag. 3). Ne consegue che il divieto come tale, ossia limitato all'uso di un termine, non può essere confermato, dal momento che l'atto imputato alla convenuta in sé non può rappresentare né -come pretende l'istante- sfruttamento di una prestazione d'altri ai sensi dell'art. 5 LCSl, né, in genere, comportamento sleale o illecito, rispettivamente pratica d'affari ingannevole tale da alterare il rapporto fra concorrenti o fra fornitori e clienti (art. 2 LCSl). E' ben vero che l'istante, in replica, ha precisato, proprio in merito all'uso dei termini _____ (o _____) e _____, che la scorrettezza di controparte dev'essere considerata nel complesso, ovvero per la ripresa sia di questi termini, sia contestualmente di una serie di elementi grafici, fotografici, di testo, ecc.: ma questa considerazione -fors'anche sostenibile- non ha avuto riscontro in prima sede dove invece è stato deciso separatamente il divieto di uso del termine come tale.

E. 9

Il secondo divieto pronunciato dal segretario assessore nei confronti della convenuta è quello di cessare di affermare di aver ideato e di produrre le apparecchiature commercializzate che sono state ideate e sono prodotte dall'istante. Secondo l'appellante, che riprende qui le sue allegazioni di prima sede, essa pubblicizza null'altro che prodotti propri, diversi da quelli dell'istante. D'altra parte non mette in commercio prodotti dell'istante dopo la cessazione del contratto di collaborazione di cui s'è detto in ingresso. Al proposito l'istante aveva sostenuto davanti al primo giudice che sono false le affermazioni pubblicizzate dalla convenuta di aver ideato il sistema _____, di produrlo lei stessa (quindi offrendolo anche come prodotto svizzero) e di averlo fatto certificare secondo le norme CE. La lite si è così incentrata sull'identità, rispettivamente la diversità dei prodotti delle parti, pacifico il fatto che la convenuta abbia una propria produzione nello stesso campo d'attività dell'istante. La resistente osserva tuttavia che ciò non basta per scagionare controparte, dal momento che le affermazioni considerate fallaci erano sistematicamente abbinata alla raffigurazione grafica di schede della controparte. L'art. 3 lett. b LCSl considera atteggiamento sleale per sé stesso quello di chi dà indicazioni inesatte o fallaci su sé stesso, in particolare sulle proprie merci, laddove basta che esista la prova, rispettivamente la verosimiglianza (per quanto riguarda la procedura cautelare) del pericolo d'inganno (Baudenbacher C., Lauterkeitsrecht, Basilea 2001, pag. 312). Diversi sono gli aspetti che possono concernere le proprie merci; in particolare, il tentativo d'inganno può essere diretto alla propria capacità produttiva, ad esempio quando nella propria pubblicità vengono rappresentati articoli di altri (Baudenbacher, op. cit., pag. 334). La questione

dell'identità dei prodotti delle parti non è quindi criterio in sé determinante, potendo semmai interessare altri diritti al di fuori dei rapporti di concorrenza, rispettivamente di protezione dei consumatori. Determinante -in concreto- è piuttosto che l'offerta pubblicitaria in esame (via Internet) corrisponda ai prodotti propri, rispettivamente, in questo stadio della vertenza, che l'istante abbia o no reso verosimile che la pubblicità di controparte, invece di riguardare chiaramente i prodotti di quella, sia atta a trarre in inganno i destinatari, rispettivamente a compromettere il rapporto di concorrenza con l'istante. In concreto le schede prodotte da entrambe le parti (schede 9716 e 9708 dell'istante e schede 208 e 308 della convenuta) nonché la documentazione di confronto (doc. Z1 e Z2), così come la descrizione tecnica delle schede della convenuta (doc. I) e la sua pubblicità risultano essere mezzi di prova del tutto inadeguati per provare che l'offerta pubblicitaria in esame sia in realtà fondata su prodotti dell'istante. Malgrado l'abbondanza del materiale prodotto e l'inevitabile apparente similitudine fra certe riproduzioni fotografiche e le schede vere e proprie allegate all'incarto, non è possibile azzardare un giudizio sul contenuto tecnico delle schede che evidentemente può ben difficilmente essere riprodotto, ma che rappresenta un momento di peso ben maggiore dell'aspetto esteriore di una scheda. Infatti, nel capo cui appartiene il materiale in esame, ancorché a livello di verosimiglianza, è necessario l'esame di un perito per sorreggere un giudizio qual è l'oggetto dell'istanza, parere che anche in una procedura come quella affrontata dal segretario assessore avrebbe ben potuto essere ottenuto nella forma del cosiddetto referto breve, prova peraltro comune alle cautelari in materia brevettuale. In assenza di un tale elemento di valutazione, non si può così nemmeno escludere la bontà della tesi di parte convenuta, venendo così a mancare un presupposto fondamentale per poter applicare l'art. 28c cpv. 1 CC.

E. 10

Le stesse considerazioni valgono di conseguenza per la raffigurazione di una croce bianca in campo rosso (di piccole dimensioni) sulla base delle schede pubblicizzate come proprie dalla convenuta, in particolare dal momento che non può essere escluso che si tratti di prodotti svizzeri, diversi da quelli dell'istante. D'altra parte la stessa resistente aveva osservato, in sede conclusiva, di non aver nulla da obiettare sull'iniziativa di controparte, purché lo facesse solo per prodotti propri.

E. 11

L'ultima misura ordinata alla convenuta dal segretario assessore con la sentenza impugnata è quella di cessare l'imitazione di idee, schemi, schizzi e testi dell'istante nella divulgazione, commercializzazione e pubblicità dei suoi prodotti. Al proposito l'istante aveva allestito un elenco di pretese violazioni (cfr. istanza, punto 6.1) dove, oltre all'uso ripetuto del termine _____ -di cui già s'è detto- vengono indicate le parti del materiale divulgativo della controparte che risultano copiate o imitate da quello proprio, relativamente al testo scritto, a schemi grafici e di presentazione, nonché a schemi tecnici e dell'impiantistica. La convenuta aveva negato di aver ripreso in modo parassitario il materiale divulgativo _____: ammettendo di aver imitato alcune piccole parti dei prospetti che lei stessa aveva in gran parte creato in collaborazione con la controparte, aveva reclamato la propria buona fede. Richiamando l'art. 5 LCSl, il primo giudice non ha invero specificato (né è possibile dedurlo dalla sostanza delle motivazioni) quale fattispecie, fra le tre indicate dalla norma, sia attuata in concreto. Ma tant'è poiché -a prescindere da tale carente motivazione e dalle possibili conseguenze di tipo processuale (art. 285 CPC)- in nessun caso è possibile confermare il provvedimento ordinato. E' accertato che il materiale pubblicitario della

convenuta, in alcune parti, riprende alla lettera (o quasi) passaggi dei prospetti dell'istante, rispettivamente, ancorché facendo capo a una diversa presentazione grafica, riproduce schemi illustrativi intercalati al testo scritto: così, in particolare, lo schema di cui al doc. G, pag. 10, ripreso nel doc. I (ancorché con una veste grafica diversa); il testo di cui a pag. 2 (13 righe) e 6 (tre righe) del doc. G, ripreso nel doc. J; lo schema di cui al doc. K, trasposto nel doc. L; testi e schema del doc. M, ripresi nei doc. N e O; il testo del doc. P, ripreso nel doc. Q e testo e schema di cui al doc. R, ritrovati nel doc. S (anche qui secondo un'impostazione grafica del tutto diversa). Ne consegue che il "risultato" cui accennano sia la lett. a) che la lett. c) dell'art. 5 LCSl, in concreto è costituito dalla documentazione pubblicitaria dell'istante, ossia dei prospetti (doc. G e doc. M), nonché di ulteriori documenti esplicativi della tecnica e dei prodotti _____, di più pagine, dai quali sono stati estratti i doc. K, P ed R.

E. 11.1

Secondo l'art. 5 lett. c LCSl agisce in modo sleale chi riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato. Orbene, per escludere l'applicabilità della norma, di tutti i presupposti basta osservare l'evidente mancanza di alcuni: così -in concreto- si può escludere che alle pubblicazioni dell'istante debba essere riconosciuto il carattere di prestazione di un certo livello (Baudenbacher , op. cit., pag. 730), trattandosi di pubblicazioni che -pur descrivendo le caratteristiche di un prodotto di verosimile interesse tecnico- non appaiono a un primo esame (né d'altra parte l'istante lo sostiene) come frutto di studio particolare né quanto al contenuto, né relativamente alla veste grafica. Inoltre, la norma prevede che l'azione sleale concerna il fatto di riprendere qualcosa come tale . Al di là dell'ipotesi che ciò voglia significare in toto , escludendo quindi una ripresa soltanto di parti, non vi sono nemmeno elementi sufficienti per giudicare se si possa attribuire alla convenuta un ripresa complessivamente e qualitativamente tale da costituire atto di concorrenza sleale, dal momento che il materiale pubblicitario né dell'una, né dell'altra parte è stato prodotto agli atti integralmente e che le pretese copie appaiono essere avvenute da diversi documenti dell'istante su un'unica pubblicazione (Internet) della convenuta, il che pure esclude l'attualità della norma a dipendenza della mancata corrispondenza dell'oggetto riprodotto (Baudenbacher , op. cit., pag. 733 - 735). Comunque, il termine di "riprendere" esclude concettualmente quello di imitare o copiare (Baudenbacher , op. cit., pag. 733) di cui al dispositivo impugnato.

E. 11.2

Più vicina al caso concreto potrebbe essere la lett. a) dell'art. 5 LCSl secondo cui agisce in modo sleale chi sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani; perché caratteristica di questa fattispecie è la fiducia tradita di chi, ricevute determinate informazioni sulla base di un rapporto preesistente, rispettivamente per un determinato scopo, ne abusa a proprio vantaggio, destinandole ad altro scopo (Perret F ., I prezzi adescanti e lo sfruttamento di una prestazione d'altri, in CFPG 1-1989 , La nuova legge federale contro la concorrenza sleale, pag. 41). E' ciò che potrebbe essersi verificato in concreto a dipendenza della collaborazione intercorsa e cessata fra le parti. Sennonché, anche in questo caso, manca il presupposto che il prodotto originario, ossia le pubblicazioni dell'istante, siano frutto di una prestazione di un certo livello (Baudenbacher , op. cit., pag. 726 - 727). Inoltre, l'istante non ha ritenuto di rendere verosimile che il materiale in esame le sia stato "affidato", ciò che dev'essere inteso come

consegnato in fiducia di una certa riservatezza, ciò che non è evidentemente connaturale a pubblicazioni destinate a una vasta cerchia di interessati (Pedrazzini/ von Büren/ Marbach , op. cit., pag. 173; Baudenbacher , op. cit., pag. 728 - 729). Né, d'altra parte, il fatto di imitare anche servilmente la prestazione di un terzo è atto che di per sé rappresenti concorrenza sleale (Perret , op. cit., pag. 40).

E. 12

L'appello -nel merito- deve così essere integralmente accolto e la decisione del primo giudice conseguentemente riformata. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza. Motivi per i quali, richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: I. L'appello 26 marzo 2001 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 15 marzo 2001 del segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 3, è riformata come segue: 1. L'istanza 4 agosto 2000 di _____. è respinta. 2. La tassa di giustizia del presente decreto di fr. 300.-(trecento), da anticipare dall'istante, resta a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla convenuta fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili. II. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 300.-, anticipate dall'appellante, sono poste a carico di _____. Essa verserà inoltre alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.