



## TRIBUNALE DI ROMA

### XVII Sezione civile

Il Giudice designato, dott. Fausto Basile,  
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. e art. 131 CPI, depositato in data 08.05.2020 e iscritto  
l'11.05.2020 al n. 21242 del Ruolo generale degli affari civili - Procedimenti speciali  
sommari - per l'anno 2020, proposto

**da**

**CLEIDE'S S.r.l.** con sede legale in Marghera (VE), Via delle Industrie n. 19 (Avv. Michele  
Caputo)

*Ricorrente*

**contro**

**MA.GA s.n.c.. di Daniela Peperoni e C.** (C.F./P. Iva 01308470564), con sede legale in  
Viterbo (VT), Via Treviso 3, (Avv. Luca Marcoccia)  
all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11.06.2020 e lette le memorie autorizzate,  
ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso d'urgenza ex artt. 700 c.p.c. e 131 CPI, la Cleide's S.r.l., in qualità di titolare  
del marchio registrato "Figurella" n. 492705, n. 433516 e n. 433517 ha chiesto  
all'intestato tribunale di inibire alla resistente MA.GA s.n.c.. di Daniela Peperoni e C.  
l'utilizzo di tali marchi in assenza di alcun titolo legittimante e nonostante le plurime  
diffide inoltrate, con la fissazione di una penale per ogni giorno di eventuale utilizzo  
successivo al provvedimento inibitoria e pubblicazione integrale su uno o più quotidiani  
del provvedimento.

La ricorrente deduce che la resistente utilizzerebbe il marchio n. 492705, indebitamente  
modificato, senza alcun controllo né legame contrattuale con la proprietaria,  
imprescindibili affinché il servizio offerto al cliente sia uniforme su tutto il territorio  
nazionale per caratteristiche e per livello qualitativo. La società resistente, infatti, pur  
non essendo un centro autorizzato, pubblicizza il marchio sul proprio profilo Facebook,  
alterandone e modificandone il know how ad esso sotteso e "offrendo alle clienti la  
possibilità di acquistare trattamenti Figurella, offrendo dei video-tutorial in cui vengono  
addirittura insegnati esercizi o pubblicando post in cui vengono dati consigli alimentari  
o ricette".





La Cleide's espone altresì che, a tutela del proprio diritto di proprietà industriale, ha provveduto, a mezzo del suo procuratore legale, a diffidare la convenuta dal proseguire nell'utilizzo illecito del marchio "con una prima raccomandata a.r. del 04.11.2015" (doc. 11) rimasta priva di riscontro. Ha pertanto inviato un'ulteriore diffida "con lettera raccomandata a.r. del 13 giugno 2019 che veniva riscontrata dall'avv. Luca Marcocchia, all'epoca legale di Ma.Ga., tramite il quale era stato proposto di regolarizzare la posizione con la sottoscrizione di contratto di licenza (cfr. doc.12-13). Si era avviata una trattativa con corrispondenza riservata tra avvocati, tuttavia, il legale ha recentemente comunicato di non avere più contatti con Ma.Ga.. Ed infine, su segnalazione di altri centri che riferivano del persistente utilizzo illecito del Marchio presso il centro di Viterbo e della pubblicazione di contenuti Cleide's pertanto dava avvio alla procedura predefinita da Facebook per la tutela verso violazioni della proprietà industriale chiedendo l'oscuramento dei contenuti illeciti. Dapprima il social Network provvedeva correttamente a rimuovere il profilo di Figurella Viterbo (Cfr. doc.14) , ma successivamente a seguito di un "appello" svolto dalla stessa Ma.Ga., ma di cui non si può conoscere il contenuto, provvedere a pubblicare nuovamente i contenuti illeciti (Cfr. doc.15), invitando Cleide's a contattare direttamente la titolare del profilo. Veniva quindi inviata una ulteriore diffida via PEC in data 02 aprile 2020 alla quale Ma.Ga. non dava alcun riscontro (cfr. sub doc. 16)".

Precisa, infine, la società ricorrente che con le citate diffide "comunicava anche il recesso da qualsiasi contratto o accordo inerente all'utilizzo del marchio Figurella".

Si è costituita in giudizio la MA.GA s.n.c.. di Daniela Peperoni e C., che, in via preliminare, ha sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in presenza, nel contratto di licenza intercorso tra le parti, di una clausola compromissoria che deferisce ad un collegio arbitrale la competenza ogni controversia insorta tra le parti inerente alla interpretazione, esecuzione ed efficacia dello stesso.

Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, atteso che l'uso del marchio "Figurella" era stato debitamente autorizzato con il contratto di licenza e di uso dello stesso per la zona di Viterbo, sottoscritto in data 30 ottobre 1988 (doc. n. 2) tra la FITRUST S.r.l., dante causa della Cleides's, e la società dante casa dell'odierna resistente. Cessione avvenuta a fronte del versamento del corrispettivo pari a vecchie 34.000.000,00 di Lire oltre IVA, effettivamente pagato come risulta documentato anche dalla fattura quietanzata n. 2/89 del 19/01/1989 emessa dalla società FITRUST S.r.l. (Doc. 4),

Con le note di udienza, prima, e con la memoria autorizzata, poi, parte ricorrente, prendendo posizione sul contratto di licenza prodotto dalla resistente, ha eccepito che si





trattava di un accordo intercorso tra soggetti diversi da quelli in causa (“la sig.ra Mattioli non è nemmeno socia dell’attuale Maga snc di Daniela Peperoni”) e che, in ogni caso, Cleide’s, a mezzo lettere raccomandate prodotte sub. doc. 11,12 e 16, aveva espresso la propria volontà di recedere. Infatti, la convenzione del 1988 aveva durata indeterminata, con conseguente facoltà per entrambe le parti di recedere unilateralmente per effetto dal principio consolidato in giurisprudenza della recedibilità dei contratti a durata indeterminata o illimitata.

Con ordinanza in data 13.06.2020, il Giudice , preso atto che parte resistente si è costituita il giorno dell’udienza allegando fatti nuovi a sostegno dell’infondatezza del ricorso introduttivo, quali la sottoscrizione di un contratto di licenza del marchio con la società dante causa dell’odierna ricorrente e ritenuto necessario sottoporre alle parti, ai sensi dell’art. 101, II co., c.p.c. la questione – rilevante ai fini della decisione – della sussistenza del *periculum in mora* a fronte del tempo trascorso dalla dichiarazione di recesso unilaterale (4.11.2015) e dall’invio della lettera di messa in mora del 13 giugno 2019, ha assegnato alle parti termini differiti per il deposito di note difensive e memoria di replica.

Preliminarmente, è infondata l’eccezione, sollevata dalla resistente, di incompetenza del giudice ordinario a fronte della clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale la competenza ogni controversia insorta tra le parti inerente alla interpretazione, esecuzione ed efficacia dello stesso.

E’ difatti noto che le domande cautelari sono sottratte alla cognizione arbitrale dall’art. 818 c.p.c. a mente del quale il quale gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge, e che tali domande vanno proposte dinanzi al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell’art. 669 – *quinquies* c.p.c.

Nel merito del presente giudizio cautelare il requisito del *periculum in mora* assume carattere assorbente rispetto a quello del *fumus boni iuris*.

Infatti, come rilevato dal Giudicante ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., nell’ordinanza del 13.06.2020, risulta decisivo, ai fini della valutazione del *periculum in mora*, il notevole lasso temporale trascorso tra il preteso recesso dal contratto di licenza del marchio, comunicato mediante lettera raccomandata del 04.11.2015 e l’instaurazione del presente procedimento d’urgenza in data 08.05.2020: iniziativa cautelare preceduta da una prima lettera di diffida e messa in mora del 13.06.2019.

La stessa ricorrente ha confermato tali circostanze nel ricorso introduttivo, sebbene in quella sede si sia limitata a dichiarare di avere, con la prima lettera raccomandata a.r. del





04.11.2015, soltanto “diffidato la convenuta dal proseguire nell’utilizzo illecito del marchio”.

Ha altresì affermato che un’ulteriore diffida è stata inviata solo a distanza di circa tre anni e mezzo con lettera raccomandata a.r. del 13 giugno 2019 e che tramite l’avv. Luca Marcocchia, all’epoca legale di Ma.Ga., era stata avviata una trattativa riservata nel corso della quale “era stato proposto di regolarizzare la posizione con la sottoscrizione di contratto di licenza (cfr. doc.12-13)”.

Il 16 marzo 2020, la Cleide’s ha poi chiesto a Facebook la rimozione dei contenuti lesivi dei propri diritti di proprietà intellettuale dal profilo della resistente. Facebook ha inizialmente rimosso tali contenuti per poi ripristinarli successivamente a fronte dell’“appello” dell’odierna resistente.

Soltanto a seguito del ripristino dei contenuti in contestazione sul profilo Facebook della resistente, la Cleide’s ha promosso la presente azione cautelare a tutela dei propri diritti di proprietà industriali sui marchi registrati “Figurella”.

Quanto appena evidenziato priva il pericolo spaventato dalla ricorrente dei requisiti dell’irreparabilità, gravità, attualità ed imminenza nei termini in cui tali requisiti sono richiesti per l’adozione delle misure cautelari e urgenti.

Tale assunto trova conforto nella condivisibile giurisprudenza di merito secondo la quale, a prescindere dalle formule giurisprudenziali tralaticie sul *periculum in mora in re ipsa* nelle controversie in materia di proprietà industriale, poiché la contraffazione crea sempre un pericolo attuale di sviamento di clientela tendenzialmente irreversibile e perché i danni sono difficilmente quantificabili e risarcibili all’esito del procedimento ordinario, va comunque esclusa la concreta “irreparabilità” del paventato pericolo una volta trascorso un notevole lasso di tempo senza che il danneggiato eserciti il proprio *ius agendi* in sede cautelare, posto che il lungo protrarsi della situazione asseritamente lesiva porta a ritenere sostanzialmente “stabilizzate” le possibili conseguenze lesive della condotta lamentata (Trib. Palermo, 29.09.2012).

Sul punto, la giurisprudenza ha altresì precisato che il *periculum in mora* va escluso quando tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile periodo di tempo e la situazione prospettata come pregiudizievole era ben nota alla parte che si assume lesa, dato che il tempo trascorso costituisce sintomo di una tolleranza che è incompatibile con l’assunta urgenza. Sicché ha ritenuto esclusa la dedotta irreparabilità del paventato pericolo una volta trascorso un notevole lasso di tempo prima che il danneggiato, benché consapevole della situazione ritenuta lesiva, abbia esercitato il proprio “*jus agendi*” in sede cautelare (Trib. Bologna, 08.04.2010; Trib. Bologna 23.04.2014).





Nella fattispecie in esame, emerge chiaramente come la società ricorrente fosse consapevole della situazione potenzialmente pregiudizievole per i suoi diritti fin dal 04.11.2015 – data del recesso dal contratto di licenza e della diffida della convenuta alla prosecuzione nell'utilizzo illecito del marchio – e che solo a distanza di circa tre anni e mezzo, in data 13.06.2019, ha inoltrato una seconda diffida alla società resistente, per poi instaurare il presente giudizio cautelare d'urgenza a distanza di circa quattro anni e mezzo dall'inizio della situazione asseritamente lesiva.

Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non essendo intervenuti fatti nuovi degni di rilievo, va esclusa la "irreparabilità" del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e, con essa, la sussistenza del *periculum in mora* richiesto per l'accoglimento della domanda cautelare urgenza.

Resta assorbito ogni altro profilo relativo alla presumibile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*).

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 669-septies e 700 c.p.c., 131 CPI

- a) rigetta il ricorso introduttivo proposto da CLEIDE'S S.r.l. nei confronti di MA.GA. di Daniela Peperoni e C. s.n.c.;
- b) condanna da CLEIDE'S S.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi euro 3.000,00.p.A., oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020

Il Giudice  
Dott. Fausto Basile

:

