

N. R.G. 2015/15353



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione III Civile - Sezione specializzata in materia di Impresa

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

I. Fatto. Con ricorso *ex artt.* 700 c.p.c., 156 ss. l. n. 633/41 e 131 d.l.vo n. 30/05 RCH GROUP s.p.a. in persona del l.r.p.t. chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare che la commercializzazione e pubblicizzazione di DGFE interoperabili con i misuratori fiscali RCH Group s.p.a. da parte di TECNOCASSA s.n.c. di Claudio Antonelli e Carlo Alberto Bruci (d'ora in poi, soltanto "TC") e AB SISTEMI s.r.l. (d'ora in poi, soltanto "AB"), costituiva atto illecito *ex art.* 64^{quater}/2, lett. c) l.d.a. ovvero violazione dei diritti di privativa industriale della ricorrente sul marchio RCH e in ogni caso costituiva atto di concorrenza sleale; di inibire, ai sensi dell'art. 156 e 163 l.d.a., alle resistenti medesime, la commercializzazione e la pubblicizzazione, mediante l'utilizzo del marchio RCH, di DGFE interoperabili con misuratori fiscali RCH; di disporre il sequestro di tutti i DGFE medesimi detenuti nei locali riconducibili alle resistenti; di disporre il sequestro, in via cautelare, di ogni mezzo di prova concernente la denunciata violazione, ivi inclusi fatture, ordini, conferme d'ordine, ecc.; di autorizzare la ricorrente a partecipare all'esecuzione del richiesto provvedimento tramite i propri incaricati; di disporre il pagamento a carico delle resistenti, in solido tra loro, di una somma ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza del provvedimento; di ordinare la pubblicazione del provvedimento a cura e spese delle resistenti su due quotidiani a tiratura nazionale.



I.1. In particolare, deduceva la ricorrente che produceva misuratori fiscali e relative schede di memoria per la registrazione in modo elettronico delle transazioni effettuate dal misuratore stesso, così da ottenerne la doppia copia da inserire nel registro dei corrispettivi, al fine di formare il giornale di fondo elettronico (DGFE) ai sensi del D.M. 30.3.1992; che dette schede di memoria subivano processi di formattazione che permettevano di interagire esclusivamente con il registratore di cassa di fabbricazione RCH, che a sua volta poteva interfacciarsi unicamente con i misuratori fiscali di progettazione della medesima; che già in passato erano state prodotte e commercializzate MMC contraffatte ad opera della società Prima s.a.s. di Antonelli A. & C. e in seguito della Prima Tech s.r.l., i quali avevano dato luogo a due distinti contenziosi definitisi davanti al Tribunale di Roma con l'accoglimento delle domande promosse dalla ricorrente RCH e l'inibizione, da parte delle resistenti, della produzione e commercializzazione di MMC operanti su misuratori fiscali prodotti da RCH; che dei suddetti provvedimenti giurisdizionali era data comunicazione ai propri rivenditori, tra cui l'odierna resistente TC, invitandoli a non acquistare MMC contraffatte. Deduceva ancora che nel Marzo 2015 aveva appreso, da alcuni clienti, della commercializzazione ad opera delle società TC e AB di MMC clone fruibili sui registratori di cassa RCH; che quest'ultime, nelle loro offerte utilizzavano illegittimamente il marchio RCH con finalità di agganciamento della clientela; che la produzione di tali MMC era frutto di operazioni di reverse engineering; che addirittura, nei punti vendita dei clienti direzionali, erano rinvenuti alcuni registratori di cassa con delle MMC contraffatte; che per tali ragioni si era determinata a ricorrere in giudizio al fine di accertare la lesione dei propri diritti di privativa.

I.2. Disposta la comparizione delle parti, all'udienza si costituivano le resistenti le quali contestavano tutto quanto dedotto da controparte. In particolare TC eccepiva che mai aveva posto in essere attività di commercializzazione di schede contraffatte; la resistente AB, a sua volta, deduceva la legittimità del proprio operato, riferendo in ogni caso, che l'analisi del contenuto di una scheda di memoria e la copia del contenuto in un'altra, non rappresentava, in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie, una violazione del diritto d'autore, tenuto conto che la ditta produttrice, nel realizzare le



contestate operazioni, si era limitata ad analizzare l'interfaccia che non era né protetta né tutelata dal diritto d'autore. Deduceva, quanto all'asserito illecito utilizzo del marchio RCH, la correttezza del comportamento assunto, essendo stato precisato in tutte le comunicazioni commerciali la circostanza che i prodotti offerti risultavano compatibili con il marchio RCH, richiamo effettuato al solo fine di indicare la compatibilità dei propri prodotti con i marchi originali; riferiva inoltre che nessuna attività di reverse engineering era stata compiuta dalla resistente medesima, ma piuttosto che le schede oggetto di causa erano state frutto di analisi del contenuto di una scheda di memoria, copiandone il contenuto in altra scheda, contestando pertanto la domanda di concorrenza sleale avversaria; contestava infine, per i motivi di cui sopra, la richiesta di inibitoria e di sequestro formulata da controparte.

II. Diritto. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

II.1. Il *fumus boni iuris*. Si deve osservare, con riferimento all'asserito illecito utilizzo, da parte delle resistenti, del marchio RCH per la commercializzazione di MMC compatibili con quelle utilizzate dalla ricorrente, che dalle comunicazioni pubblicitarie inviate a mezzo mail, nonché dal listino prezzi 2015 di AB, risulta che essa e TC abbiano promosso i propri prodotti, senza tuttavia utilizzare accorgimenti tali da consentire una precisa differenziazione degli stessi rispetto a quelli a marchio RCH.

II.1.1. Con riferimento alla dedotta violazione della normativa in materia di marchi, si deve rilevare, con riguardo a TC, che nelle comunicazioni pubblicitarie predette, sebbene si faccia riferimento alla circostanza che le MMC commercializzate siano "compatibili" con quelle RCH, nondimeno la stessa garantisce la medesima qualità e garanzia che contraddistingue i prodotti RCH, senza presentare adeguatamente gli stessi, ingenerando così nel pubblico l'impressione che sussista un legame commerciale con l'impresa ricorrente. Tale circostanza appare ancor più significativa se si consideri che la stessa resistente è stata per lungo tempo rivenditrice autorizzata della RCH. Allo stesso modo non può attribuirsi alcuna valenza descrittiva all'uso del marchio RCH effettuato da AB tenuto conto che in numerose comunicazioni pubblicitarie il marchio di proprietà della ricorrente viene esibito senza nemmeno fare riferimento alla circostanza che le



schede commercializzate siano interoperabili, creando confusione in ordine all'originalità del prodotto.

II.1.2. Quanto all'asserita attività illecita compiuta dalle resistenti in violazione della normativa sul diritto d'autore, che trova fondamento, secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente, nella commercializzazione da parte delle resistenti di schede di memoria compatibili con il misuratore di cassa RCH, create mediante un'attività di decompilazione delle misure tecnologiche di protezione poste a tutela del firmware del misuratore di cassa medesimo, detta attività risulta lesiva dei diritti d'autore spettanti alla ricorrente. Vale la pena anche in questa sede richiamare le osservazioni tecniche effettuate dai CTU nel procedimento n. 76343/2013 Trib. Roma e in quello n. 65661/11 R.G. Trib. Roma, instaurato dalla medesima ricorrente nei confronti di altre parti, ma avente ad oggetto problematiche del tutto affini a quelle della presente controversia. Tali perizie – pur nei limiti sotto indicati e nella consapevolezza che trattasi di consulenza resa non tra le medesime parti – in quanto comunque redatte da consulente nominato dal giudice, ben possono essere utilizzate in questa sede ai fini della parvenza di buon diritto della domanda ricorrente. Sul punto si deve rilevare che il firmware contenuto nei registratori di cassa RCH e nelle relative schede di memoria deve considerarsi oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 n. 8 l. 633/1941, così come i codici di riconoscimento e le password contenuti nelle MMC RCH devono considerarsi misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'art. 102 quater l. 633/1941, poste a tutela del programma presente nei registratori di cassa RCH. Di conseguenza la decompilazione delle predette misure tecnologiche di protezione, finalizzata ad ottenere MCC interoperabili con i registratori di cassa della ricorrente, risulta illecita ai sensi dell'art. 64^{quater} già sopra citato. Invero non può ritenersi dirimente la deduzione di parte resistente secondo cui l'attività di osservazione e riproduzione su altro dispositivo del contenuto di una scheda sarebbe di per sé legittima, atteso che le predette informazioni, come disposto dallo stesso art. 64^{quater} cit. non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, come avvenuto nel caso di specie.



II.1.3. L'accertamento, sopra asserito, di illiceità della condotta resistente consente di ritenere sussistente altresì il *fumus* della parallela azione personale di concorrenza sleale, ex art. 2598 nn. 2-3 c.c., come prospettata.

II.2. Il *periculum in mora*. Anche il pregiudizio, presupposto di necessaria coesistenza ai fini della concessione della cautela, deve ritenersi sussistente in quanto insito nell'irreversibile pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire nel tempo necessario a far valere le proprie pretese nel giudizio di merito, atteso da un lato le modalità con le quali l'attività di commercializzazione è stata posta in essere, che ne permette una rapida propagazione, dall'altro la correlata necessità di porre fine all'illecita condotta.

II.3. Alla luce di quanto sopra devono essere accolte sia la domanda di inibitoria di ulteriore pubblicizzazione e commercializzazione delle schede oggetto di causa, sia la domanda di sequestro delle schede contraffatte. Seguono i provvedimenti accessori, come richiesti, di sequestro delle fatture contabili relative alla vendita delle schede interoperabili con i misuratori RCH, attività strumentale al giudizio di merito nonché la pubblicazione quale misura immediatamente risarcitoria.

P. Q. M.

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto: **1)** inibisce a TECNOCASSA s.n.c. DI Claudio Antonelli e Carlo Alberto Bruci e AB SISTEMI s.r.l. la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti interoperabili con i misuratori fiscali RCH GROUP s.p.a.; **2)** autorizza il sequestro di tutti i DGFE interoperabili con misuratori fiscali RCH Group S.p.A. comunque nella disponibilità delle resistenti presso le proprie sedi legali, unità locali ivi compresi pertinenze e depositi comunque ad esse riconducibili; **3)** autorizza, altresì, il sequestro di ogni altro mezzo di prova della denunciata violazione, fra cui fatture, ordini, conferme d'ordine, offerte commerciali comunque attinenti alle suddette schede;

AUTORIZZA la ricorrente a partecipare alle operazioni di esecuzione della presente misura anche a mezzo dei propri rappresentanti legali e tecnici e/o consulenti;

FISSA per ogni violazione o inosservanza della presente misura o comunque per il procurato ritardo nella sua esecuzione, penale pari a € 1.000,00= per ogni giorno di ritardo o per ogni violazione a carico della parte resistente responsabile;



DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza per estratto, una sola volta e a caratteri doppi del normale, entro trenta giorni dalla comunicazione, sui quotidiani *La Repubblica* e *Corriere della Sera* a cura e spese delle resistenti in solido, o in difetto a cura della ricorrente e a spese delle resistenti in solido.

Spese al merito da introdursi nel termine massimo di legge.

Si comunichi alle Parti.

Firenze, 25.02.2016

IL GIUDICE
Leonardo Scionti

