

Tribunale di Bologna, 26 ottobre 2007, sez. IV

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA
CIVILE E FALLIMENTARE

nella persona del giudice unico

Dott. Anna De Cristofaro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Gr. iscritta al N. 10474/2001 R. G. promossa da:

AZIENDA Vi. D. Ve. s.a.s. di St.Ve. & C. elettivamente domiciliata in Ca.Di.Re.Bo., via Ga. (...), presso e nello studio dell'avv. An.Vi. che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti F. Ca. e R. Fe.;

ATTRICE

Do. Vi. di Ma. Ma. & C. s. n. c.

elettivamente domiciliata in via San Fe., (...) - Bo., presso e nello studio dell'avv. Cl. Mo. che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

in punto a:

"Azione di contraffazione di marchio e pronunce conseguenti"

CONCLUSIONI

Il procuratore delle attrici chiede e conclude:

"Piaccia al giudice adito, contrariis reiectis

Accertare la titolarità del marchio Do.Vi. in capo all'attrice;

Accertare l'attività di contraffazione del suddetto marchio o comunque, l'uso illecito del medesimo da parte della convenuta, anche tramite internet, conseguentemente,

Vietare alla convenuta l'uso, in qualsiasi forma, anche tramite internet, del marchio Do.Vi. , vietando alla medesima

l'utilizzazione del nome di dominio [http://www\(...\).it/](http://www(...).it/) e della casella di posta elettronica "mail@(...)";

Ordinare alla convenuta di rinunciare alle assegnazioni predette, con fissazione di una penale, da stabilirsi in lire 500.000 quella diversa che il giudice determinerà, anche in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione;

In subordine,

Ordinare alla Re. Au. italiana di revocare le assegnazioni predette e di registrarle a nome dell'attrice;

Condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti, nella misura da determinarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

"Nel merito, in ordine alla prima richiesta di cui alle avverse conclusioni (pag. 7 atto di citazione: "accertare la titolarità del marchio"), si rimette a controparte il rigoroso onere della prova. In ordine a tutte le ulteriori richieste: respingersi le domande in quanto infondate in fatto e diritto. "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Do.Vi. di Ma.Ma. & C. s. n. c, società corrente in Pianoro (BO), Fa.Vi. D. Ve. s. a. s. di St.Ve. & C, con sede in provincia di Pa. , conveniva in giudizio la predetta, agendo per la tutela del marchio "Do.Vi. " regolarmente registrato con il n. (...), per la classe 33 (bevande alcoliche), su domanda del 28.04.1987. L'attrice esponeva che la convenuta, non essendo, per contro, titolare di alcuna privativa, era responsabile della contraffazione del marchio citato in quanto, in epoca successiva alla registrazione, aveva cominciato ad utilizzare su internet il nome di dominio [http://www\(...\).it/](http://www(...).it/) in relazione alla propria attività di commercio di bevande alcoliche ed aveva, altresì, registrato una analoga casella di posta elettronica, di cui permaneva l'utilizzo, creando confusione tra i consumatori finali circa la provenienza dei prodotti.

Era, quindi, evidente il danno provocato da siffatta condotta all'attrice, operante non solo sul territorio nazionale, ma anche all'estero e che aveva fatto conseguire al marchio in oggetto ampia rinomanza, essendo inevitabile la produzione dell'effetto confusorio ad ampia scala e non solo locale (v. Pianoro/Bologna), in considerazione del veicolo pubblicitario e conoscitivo utilizzato dalla convenuta, ossia internet. Ciò esposto in fatto ed invocando la tutela prevista dalla legge speciale sul marchio, l'attrice chiedeva, premesso l'accertamento sulla validità della privativa in oggetto, la concessione delle misure previste a tutela, quali l'inibitoria, la previsione di una penale ed il risarcimento del danno. Si costituiva la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese, rilevando che la denominazione sociale "Do.Vi. " era utilizzata dalla stessa fin dal 1983, nella iniziale compagine ed era proseguita con il cambio di denominazione limitatamente all'inserimento del nome del nuovo legale rappresentante; in diritto, ricorreva, pertanto, la fattispecie del pre-uso del marchio, che legittimava il contemporaneo uso dello stesso da parte della convenuta, che lo utilizzava a livello prettamente locale.

La stessa parte contestava, a tale riguardo, che l'utilizzazione del mezzo di internet contraddicesse tale assunto. Infine, si osservava che la subordinata formulata dall'attrice, di ordinare alla Re.Au. di revocare sia l'assegnazione del domain name, che la casella di posta elettronica della convenuta, non poteva trovare accoglimento, atteso che il destinatario di tale ordine era un soggetto terzo, estraneo al giudizio.

Al termine dell'istruttoria documentale, dopo vari rinvii chiesti dai difensori in pendenza di trattative, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa era trattenuta per la decisione da questo giudice ex art. 190 bis c. p. c. all'udienza del 7.06.07.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita conseguente accoglimento. Invero, alla società attrice spetta la tutela prevista per la privativa di sua pertinenza, ossia il marchio legittimamente registrato, provato come in atti (doc. ti sub 1 atto di citazione), ai sensi degli artt. 1 e segg. del codice della proprietà industriale. È altrettanto provato l'uso contemporaneo del marchio come segno distintivo della convenuta (denominazione sociale) in epoca anteriore alla registrazione (1983).

Come è noto, la concomitanza dell'utilizzo, in quanto causa di confusione per il pubblico, è disciplinata dall'art. 12 del c.p.i., (letti), che statuisce che l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità della domanda di registrazione. La norma in oggetto disciplina, quindi, la -per così dire- pacifica coesistenza tra il marchio registrato ed il segno identico o simile, anche precedente, purché l'utilizzo del secondo avvenga a livello locale e non vi sia, conseguentemente, rischio concreto di confusione per il pubblico.

Sotto tale aspetto, non può condividersi la tesi della convenuta secondo la quale la diffusione dei prodotti e dell'attività sociale della stessa su internet -provata come in atti e non contestata- non smentisce l'utilizzo puramente locale, in quanto tale assunto è non solo smentito dall'evidenza del notorio, ossia l'enorme diffusione, a livello globale, data da internet a qualsivoglia prodotto o notizia, ma anche dal dato normativo. Recita, sul punto, l'art. 22 del cpi: "È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico".

È evidente la concreta ricorrenza del rischio di confusione disciplinato dal legislatore nel caso di specie, atteso che le due società (attrice e convenuta) operano nel medesimo settore, quello della vendita di alcolici (classe 33 per il marchio registrato), che nel caso della convenuta è all'ingresso quindi per ampi quantitativi; inoltre, l'utilizzazione di internet rende possibile la vendita dei prodotti a livello veramente "globale" ed amplifica a dismisura l'effetto confusorio lamentato dall'attrice. Si veda, in argomento, la documentazione prodotta dalla parte relativa al proprio sito ed a quello della convenuta (doc. 6 e 7), che hanno caratteristiche molto simili: entrambi si riferiscono alla produzione vinicola, raffigurata mediante un grappolo d'uva ed un bicchiere, da un lato e mediante la raffigurazione di un tralcio di vite e di botti per l'invecchiamento del vino, dall'altro. Infine, ad un osservatore attento non può sfuggire che il sito della convenuta è interamente in lingua inglese, con ampia descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei prodotti offerti in vendita e ciò contraddice l'asserzione che l'utilizzo del marchio "Do.Vi." avvenga a livello puramente locale. Le domande dell'attrice di inibitoria devono essere, pertanto, interamente accolte, permanendo l'interesse alla pronuncia sia per il

sito, non essendovi prova della cessazione dell'utilizzo da parte della convenuta, al di là della mera affermazione in comparsa conclusionale, sia per la casella di posta elettronica, che possiede una capacità di violazione dei diritti dell'attrice di pari rilevanza, in quanto utilizza il medesimo veicolo di diffusione.

L'accoglimento della domanda presuppone l'ordine di cessazione rivolto alla parte e non al soggetto terzo, ossia la Re.Au. , con la fissazione di una penale per ogni inottemperanza eventualmente accertata, che si stima equo individuare all'attualità in Euro 300,00.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, anche se chiesti in via equitativa, si osserva che la stessa non merita accoglimento, mancando qualsiasi prova, anche di tipo indiziario, sull'effettiva realizzazione degli stessi: invero, la parte richiedente deve, comunque, ritenersi onerata di un principio di prova sul punto, che può essere integrato dalla valutazione equitativa del giudice, sotto il profilo della perdita o diminuzione della clientela, collegate alle condotte lesive da nesso di causalità.

Va, inoltre, considerato che le tesi secondo cui i danni sarebbero, nella materia di cui ci si occupa, in re ipsa, tesi tra l'altro non condivisa da questo Tribunale, possono avere tutt'al più una valenza in ambito cautelare, ma non certo nel giudizio ordinario, dove vigono le regole classiche dell'onere della prova.

In definitiva, nel caso di specie, tale onere non è stato affatto assolto e la domanda sul punto deve essere disattesa.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge, sulla domanda proposta dall'AZIENDA Vi. D. Ve. s.a.s. di St. Ve. & C. nei confronti di Do. Vi. di Ma. Ma. & C. s.n.c., ogni altra e diversa istanza, eccezione e difesa disattese e respinte, così provvede:

-In accoglimento della domanda, accertata la titolarità del marchio Do. Vi. in capo all'attrice, nonché l'attività di contraffazione del suddetto marchio mediante Fuso illecito del medesimo da parte della convenuta su internet, inibisce alla società convenuta Do. Vi. di Ma. Ma. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, Fu., in qualsiasi forma, anche tramite internet, del marchio Do. Vi., vietando alla medesima l'utilizzazione del nome di dominio "www.(...).it" e della casella di posta elettronica corrispondente "mail@domusvini.it";

Fissa, nella misura di Euro 300,00, la somma dovuta per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;

-Condanna la società convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00 di cui euro 3.500,00 per onorari, oltre 12,50 % per spese generali ed oneri fiscali (IVA e 2 %) di legge.