

N. R.G. 2012/12682



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E
INTELLETTUALE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **12682/2012** promosso da:

BATTISTINI ANDREA S.R.L. (C.F. 02346420405) con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. TUMBARELLO ELISABETTA (TMBLBT64S67C573J) VIA ARIETE 18 47923 RIMINI ; elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO

ACINQUE S.R.L. (C.F. 02328270406) con il patrocinio dell'avv. TUMBARELLO ELISABETTA e dell'avv. CORONA SANDRO (CRNSDR56D03A944V) VIA S. MARGHERITA AL COLLE, 20 40136 BOLOGNA ; elettivamente domiciliato in VIA ARIETE 18 47923 RIMINI presso il difensore avv. TUMBARELLO ELISABETTA

RICORRENTI

contro

EUROCAMP S.A.S. DI GIORDANI L & C. (C.F. 03243780404) con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO e dell'avv. GAMBERINI ALBERTO (GMBLRT53C02H199Y) VIA SAN VITALE 40/3 C/O AVV. PAOLO FOSCHINI BOLOGNA ; BOLOGNINI DIEGO (BLGDGI75S16E512V) VIA SAN VITALE 40/3/A 40125 BOLOGNA ; elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE N. 40/3/A 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FOSCHINI PAOLO

GESTURIST CESENATICO S.P.A. (C.F. 01796380408) con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE N. 40/3/A 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FOSCHINI PAOLO

EUROGEST S.R.L. (C.F. 0401660047) con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI PAOLO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE N. 40/3/A 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. FOSCHINI PAOLO

RESISTENTI

Il Giudice dott. MANUELA VELOTTI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/09/2012,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ai sensi degli artt. 129, 131 c.p.i. e 700 c.p.c. depositato il 7 agosto 2012 le società Battistini Andrea s.r.l. e Acinque s.r.l. esponevano che quest'ultima, titolare del diritto di superficie di durata venticinquennale - dal 6.11.1986 al 6.11.2011 - su un'area sita nel Comune di Cesenatico sulla quale insiste un complesso polifunzionale denominato "Parco Acquatico Atalantica", aveva acquistato in data 19.1.1999 la proprietà del suddetto complesso in seguito ad aggiudicazione



nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Forlì; che originariamente il diritto di superficie in questione era in capo alla società Immobiliare Quadri Uno s.r.l. in forza di convenzione con il Comune di Cesenatico stipulata con atto notarile 6.11.1986; che, dopo aver acquistato la proprietà della struttura, Acinque aveva sottoscritto con la società Battistini Andrea s.r.l. un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto la gestione delle aziende denominate "Parco Atlantica" e "Atlantica Bingo" nella struttura medesima; che Acinque s.r.l. e Battistini Andrea s.r.l. erano titolari, rispettivamente, del marchio di fatto denominativo "Atlantica" e del marchio complesso costituito dalla denominazione "atlantica" in caratteri grafici minuscoli particolari e mossi, sovrastata da una balena stilizzata con lo spruzzo, attorno al quale compaiono (quasi sempre) a caratteri più piccoli le parole "parco" da un parte e "acquatico" dall'altra, utilizzati nel corso degli anni per contraddistinguere il parco acquatico e, in seguito, la sala Bingo; che dal 2002 in avanti Battistini Andrea s.r.l. aveva altresì usato il sito www.atlantikpark.it, nella cui *home page* campeggiava il logo della balena; che, alla scadenza della concessione in diritto di superficie dell'area adibita a Parco Acquatico, la gestione di quest'ultimo era stata affidata dal Comune di Cesenatico alle società Gesturist Cesenatico s.p.a. ed Eurocamp s.a.s. di Giordani L. & C., le quali avevano all'uopo costituito la società Eurogest s.r.l., partecipata dalle medesime al 50% ciascuna; che, nel corso delle trattative tra queste ultime società e le ricorrenti per l'acquisto dei beni materiali e immateriali (compresi i suddetti marchi) facenti parte delle aziende di queste ultime, Gesturist s.p.a. in data 7.5.2012 aveva depositato domanda di registrazione di due marchi pressoché identici a quelli sopra descritti, che erano stati poi utilizzati durante la stagione estiva nella cartellonistica e nel materiale pubblicitario, e aveva altresì costituito un nuovo sito denominato www.atlanticacesenatico.it, nel quale risultava in evidenza il marchio con la balena chiesto in registrazione.

Assumevano le ricorrenti che l'uso dei menzionati segni e del nome a dominio contenente la denominazione "atlantica" integravano violazione dei propri diritti di esclusiva su insegna, nome a dominio e segni di fatto, dovendo considerarsi i marchi delle controparti nulli ai sensi dell'art. 20 c.p.i. per difetto di novità, ed addirittura atto di pirateria ex art. 144 c.p.i., nonché illeciti concorrenziali ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 c.c.

Chiedevano pertanto, in via cautelare e urgente, in considerazione del pericolo di un danno irreparabile a Battistini Andrea s.r.l. dal rischio di lesione dell'avviamento della sala Bingo, adiacente al parco acquatico, da quest'ultima gestita con la denominazione "Atlantica", e del pericolo di svilimento dei marchi, l'emanazione nei confronti di Gesturist Cesenatico s.p.a., Eurocamp s.a.s. di Giordani L. & C. ed Eurogest s.r.l. di provvedimenti di inibitoria assistita da



penale, sequestro, ordine di soppressione di ogni riferimento ai segni distintivi delle ricorrenti, trasferimento provvisorio del nome a dominio www.atlanticacesenatico.it e pubblicazione.

Si costituivano le resistenti, eccedendo 1) il difetto di titolarità degli affermati diritti di proprietà industriale titolati o non titolati in capo alla ricorrenti, risultando i marchi rivendicati ideati da Immobiliare Quadri Uno s.r.l. e Parco d'Acqua di Cesenatico s.p.a., che per primi avevano ottenuto la concessione del diritto di superficie, e utilizzati in epoca assai antecedente all'assunzione della gestione da parte delle ricorrenti, nonché oggetto di registrazione, quanto al marchio "atlantica" con raffigurazione di balena, con domanda 29.7.1988 accolta in data 29.10.1990 (successivamente decaduto per mancata rinnovazione); 2) la riferibilità esclusiva di detti marchi al parco tematico oggetto di concessione amministrativa da parte del Comune di Cesenatico, con conseguente estinzione per accessione ex art. 953 c.c., una volta scaduto il termine del diritto di superficie, di tutti i diritti sull'intera struttura costituente il parco acquatico, compresi i marchi in questione, l'insegna e il nome a dominio, in quanto segni identificativi e distintivi di detta struttura in assenza dei quali il valore della concessione sarebbe risultato svuotato; 3) la conseguente illegittimità della registrazione dei marchi altrui come nome di dominio effettuato dalle ricorrenti allo scopo di appropriarsi della notorietà dei marchi medesimi, reso evidente dal fatto che Battistini Andrea s.r.l. aveva chiesto la registrazione del marchio "parco acquatico atlantica" dopo circa due mesi dall'adozione della deliberazione della giunta comunale di Cesenatico che aveva affidato la gestione del parco alla resistenti; 4) la non confondibilità in concreto dei rispettivi nomi a dominio, anche in considerazione del fatto che risultavano 106 *domain name* contenenti la parola "atlantica"; 5) l'insussistenza del *periculum in mora*.

Così riepilogate le prospettazioni delle parti, va ricordato che, perché possa riconoscersi il diritto all'uso esclusivo di un marchio non registrato, non è sufficiente l'adozione o ideazione di un determinato segno, ma è indispensabile l'uso qualificato di detto segno sul mercato e la conoscenza da parte del pubblico che esso viene usato come marchio; il diritto non nasce cioè dal mero "uso", bensì dalla "notorietà", intesa quale conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati, e dalla diffusione "in una parte sostanziale del territorio dello Stato" (in tal senso Corte di Giustizia Com. Europee 14/9/1999, n.375).

La registrazione ad opera di terzi successiva al preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale, come tale comportante il diritto in capo al preutente dell'uso esclusivo del segno distintivo, è da considerarsi invalida, in quanto carente del requisito della novità; al riguardo, l'art. 12 comma 1°, lett. b) e c) c.p.i. stabilisce appunto che non possano essere ritenuti nuovi, al fine di



individuare prodotti del medesimo genere, segni che siano identici o simili a segni già noti - tra gli altri - come marchio, ditta, denominazione, se l'uso precedente importi notorietà del segno.

Al contrario, una notorietà meramente locale non elide la novità e attribuisce al preutente unicamente la facoltà di continuare ad usare il segno nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di terzi di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale; si realizza così, in tal caso, una sorta di "duopolio" che consente in ambito locale la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

Ne discende che la dimostrazione della diffusione del marchio di fatto in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale è indispensabile affinché possa considerarsi sorto il diritto esclusivo a favore di detto marchio con conseguente nullità del marchio successivamente registrato, mentre un preuso locale non comporta "il diritto a vietare al successivo registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale", non togliendo novità alla successiva registrazione, che deve quindi considerarsi legittima anche in presenza di un uso precedente del segno importante notorietà puramente locale (così Cass. n. 14787/2007; vedi anche Cass., n. 4405/2006; n. 14342//2003; n. 3236/19989).

Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi (ovviamente nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare) che non sia stata dimostrata la notorietà ultralocale dei segni "atlantica", con e senza raffigurazione di balena, utilizzati dalle ricorrenti, in quanto i numerosi articoli di stampa prodotti in giudizio provengono, tutti, da testate locali o da edizioni locali di testate nazionali, con diffusione limitata alla zona della Romagna; neppure vi è prova della diffusione ultra-regionale di depliant, biglietti e cards, e, soprattutto, dell'intensità della stessa.

Per quanto concerne poi il grado di conoscenza procurata dal sito internet, la valutazione dello stesso è quanto mai complessa e problematica e comunque non concretamente apprezzabile e misurabile in questa sede alla luce della documentazione in atti.

In conclusione, non vi sono sufficienti indizi che consentano di far presumere il raggiungimento della conoscenza dei marchi di fatto in questione da parte di una porzione non irrilevante dei potenziali consumatori, dovendo piuttosto ritenersi, anche per la peculiarità dell'attività di parco acquatico, strettamente connessa ad un determinato territorio, che la detta conoscenza presso il pubblico sia rimasta circoscritta all'interno della regione nella cui area insiste la struttura.



Tali considerazioni consentono allora di escludere la sussistenza del *fumus* in ordine ai requisiti del preuso (non puramente locale, continuativo e di entità significativa sotto il profilo quantitativo) costituenti il presupposto per l'ottenimento della declaratoria di nullità dei marchi registrati delle resistenti, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni prospettate (non tutte pertinenti).

Quanto alla pretesa violazione del nome a dominio www.atlantikpark.it ad opera di www.atlanticacesenatico.it, va ricordato che l'art. 22 c.p.i. si riferisce esplicitamente al *domain name*, stabilendo che “È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo 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 che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Mentre in passato, al fine di accordare tutela al nome a dominio, si era fatta applicazione da parte della giurisprudenza di merito delle norme sul diritto di autore, è in seguito prevalso il richiamo alle disposizioni in materia dei segni distintivi, in considerazione del fatto che il nome a dominio non può essere considerato un semplice “indirizzo telematico” volto a consentire all'utente l'accesso al sito, esplicando esso piuttosto in molti casi (sebbene non sempre) una vera e propria funzione distintiva ed identificativa dell'attività economica svolta dal titolare.

Qualora, dunque, il nome a dominio venga utilizzato con funzione assimilabile a quella del marchio d'impresa in ambito imprenditoriale e non quale mezzo di trasmissione di opinioni ed idee in prospettiva non commerciale, risultano applicabili le norme sulla proprietà industriale; in tal caso il titolare potrà opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio se sussista un rischio di confusione o anche un semplice rischio di associazione tra i due nomi.

Tanto premesso in linea teorica, deve ritenersi che nella fattispecie in esame i *domain names* di titolarità delle parti, indubbiamente utilizzati da entrambe in chiave commerciale, si differenzino adeguatamente l'uno dall'altro, avendo in comune soltanto la parola “atlantic” (peraltro nella versione “atlantik” in uno di essi), di per sé sufficientemente generica, risultando oltretutto presenti nel web oltre cento nomi a dominio contenenti la parola “atlantica”; ciò consente di escludere un rischio di confusione o di associazione tra gli utenti.

La ritenuta insussistenza della asserite violazioni di diritti di proprietà industriale comporta infine l'infondatezza degli ipotizzati illeciti concorrenziali ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 c.c., in quanto



aventi tutti come presupposto il presunto indebito utilizzo da parte delle resistenti dei marchi registrati.

Il ricorso va conseguentemente respinto, con condanna delle ricorrenti, soccombenti, alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a rifondere alle resistenti le spese del presente procedimento, che liquida in €. 5.000,00 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA.

Si comunichi.

Bologna, 18.10.2012

Il giudice

Manuela Velotti

