

TRIBUNALE PESCARA
(ORDINANZA)

9 GENNAIO 1997

ESTENSORE: BANDERA

PARTI: BALLARDINI

(Avv. Chianese; Dorsogno)

NAUTILUS S.R.L.

(Avv. Monti)

Concorrenza •

Concorrenza sleale • Uso di un marchio di terzi per la denominazione di un sito Internet per la prestazione di servizi commerciali • Illegittimità • Non sussiste

L'utilizzo di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito Internet non costituisce concorrenza sleale quando tale marchio non sia dotato di originalità e creatività e quando non sussista affinità tra l'attività svolta dal titolare e dal terzo.

Il Giudice istruttore, decidendo sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. del sig. Bruno Ballardini con il quale lo stesso ha richiesto inibirsi alla Nautilus s.r.l. l'utilizzo della denominazione « Nautilus » e quindi la sua pubblicazione tramite Internet e reti telematiche, nonché provvedersi sul risarcimento del danno, quantificato nella misura di L. 100.000.000;

PREMESSO IN FATTO. — 1. Che il ricorrente ha dedotto di essere un agente pubblicitario;

2. di avere depositato e registrato in data 17 settembre 1993 il marchio « Nautilus » da utilizzare nella « pubblicità; gestione d'affari, amministrazione aziendale, lavori d'ufficio »;

3. di avere in concreto utilizzato detto marchio nel campo della pubblicità interattiva e multimediale, essendo presente sulla rete Internet con un proprio indirizzo (<http://www.uni.net/nautilus>);

4. di aver recentemente appreso che la Nautilus s.r.l., con sede in Pescara, utilizza la propria denominazione sia come ditta sia per pubblicizzare i propri « servizi e programmi di comunicazione » anche a mezzo della rete Internet, ove dispone di un « sito »;

5. di temere conseguentemente confusione con il proprio marchio, anche in ragione dell'utilizzo degli stessi sistemi informatici, svolgendo entrambe le imprese attività pubblicitaria diretta ad aziende produttrici di beni e servizi;

6. di ravvisare nella condotta della Nautilus s.r.l. la violazione dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 1, 11 e 13 del r.d. n. 929/1942, nonché attività di concorrenza sleale (art. 2598, n. 1, cod. civ.);

7. di esservi infine necessità di una tutela in via d'urgenza al fine di evitare irreparabili danni all'attività commerciale.

RILEVATO. — 8. Che la resistente Nautilus s.r.l. ha contestato la fondatezza del ricorso rilevando che l'Ufficio Brevetti risultano registrati ben 27 marchi Nautilus, anche nella classe relativa all'attività pubblicitaria;

9. che sulla rete Internet la dicitura « Nautilus » è impiegata in oltre 9.000 siti, una trentina dei quali in Italia;

10. che il Ballardini non è titolare di una ragione sociale, avendo presentato la richiesta di registrazione all'Ufficio Brevetti quale persona fisica;

11. che nella rete Internet il ricorrente è titolare di un account di posta elettronica e di una semplice pagina, mentre essa resistente è titolare di un

« dominio » Abruzzolink.nautilus.it regolarmente registrato presso il GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti di Ricerca);

12. che è tecnicamente impossibile la confusione tra i due marchi svolgendo la Nautilus s.r.l. l'attività di *Service Provider*, ossia il soggetto che, avendo realizzato un nodo di una rete di telecomunicazione, offre a terzi l'accesso alla rete Internet, dietro corrispettivo, mentre il Ballardini utilizza per la propria agenzia pubblicitaria lo spazio offertogli dalla Uni.Net, assimilabile ad essa resistente;

13. che, in rito, il ricorso ai sensi dell'art. 700 sarebbe improcedibile, prevedendo la legge marchi l'utilizzo del rito ordinario e non di quello cautelare, stabilito soltanto per i procedimenti di sequestro e descrizione;

14. che comunque il marchio registrato dal ricorrente sarebbe nullo per difetto dei requisiti di novità e originalità e che lo stesso non potrebbe avvalersi della tutela di cui all'art. 2598, n. 1, cod. civ., peraltro in rapporto di specialità con la normativa della legge marchi, non essendo imprenditore;

15. che, infine, non sarebbero ravvisabili i presupposti per la tutela cautelare in via d'urgenza, non avendo il ricorrente dimostrato l'attualità e la concretezza dell'asserito pericolo nel ritardo.

RITENUTO. — Con riguardo alla questione sollevata in via preliminare dalla resistente, relativa alla procedibilità della domanda cautelare, che l'eccezione sia infondata, prescrivendo l'art. 63 del r.d. n. 929/1942 (c.d. legge marchi), così come l'art. 83 corso del giudizio di merito per violazione dei diritti di brevetto, possa essere disposta solo dal collegio, con sentenza del rimedio cautelare in corso di causa con le forme del procedimento cautelare uniforme, ma nulla disponendo in ordine alla tutela cautelare atipica *ante causam*, in ordine alla quale è prevalso in giurisprudenza e in dottrina l'orientamento favorevole;

RITENUTO NEL MERITO. — Che la fattispecie, in mancanza di una normativa specifica in tema di disciplina dell'accesso alle reti telematiche e, in particolare, alla rete Internet, non può che essere regolamentata, con riferimento all'utilizzazione a tutela del nome o del marchio, dalla legislazione vigente, non potendo, allo stato, attribuirsi rilevanza ai fini della priorità d'uso alla registrazione presso il GARR (ove peraltro la resistente, che svolge, al contrario del ricorrente, anche l'attività di *service provider*, ha registrato un « dominio » denominato « Abruzzo Link », mentre la ragione sociale « Nautilus », oggetto della contestazione, viene utilizzata nell'indirizzo telematico: <http://www.nautilus.abruzzolink.it>).

Come riconosciuto dalle stesse parti nella memoria congiunta depositata all'udienza del 20 novembre 1996, ove evidenziano che la registrazione di un dominio non ha alcun rapporto con la registrazione eventuale dello stesso nome come marchio.

RITENUTO. — Venendo alla valutazione dei presupposti per la tutela cautelare, che il ricorso è infondato, indipendentemente dalla indagine sul *fumus* del diritto vantato dal ricorrente, per insussistenza di una situazione di pericolo nel ritardo che legittimi l'adozione di un provvedimento urgente di inibitoria all'uso del marchio (eviente essendo l'inammissibilità della domanda risarcitoria pure avanzata nelle forme del procedimento cautelare), dovendosi valutare, allo stato degli atti e tenuto conto della

necessaria sommarietà della cognizione nel presente procedimento, che non vi è prova del rischio concreto di confusione, con conseguente sviamento di clientela, tra il marchio del ricorrente e la ragione sociale della resistente, in quanto il primo, (ripreso da un celebre romanzo di Jules Verne ed utilizzato per denominare il primo sottomarino a propulsione nucleare), non presentando caratteri di originalità e creatività, come è provato dall'enorme numero di siti Internet identificati dallo stesso nome e dalla notoria diffusione dello stesso in numerosi settori, dall'abbigliamento alla ristorazione, non consente un collegamento immediato con l'attività di promozione pubblicitaria svolta dal ricorrente, che, pertanto, non può dirsi caratterizzata e identificata dallo stesso (emerge infatti dalle produzioni in atti che la notorietà nell'ambiente pubblicitario è propria del Ballardini, più che del nome « Nautilus »).

A ciò deve aggiungersi, da un lato, che trattasi di un marchio destinato ad individuare un'attività di produzione di servizi rivolta certamente ad una clientela specializzata, onde non può ipotizzarsi l'induzione in confusione del c.d. indistinto consumatore medio, dotato di normale diligenza, nella fattispecie inesistente, dall'altro, che emerge con evidenza dalle produzioni delle parti che mentre il ricorrente ha come principale referente l'area, a livello nazionale, della pubblicità *no profit*, quindi di una pubblicità non convenzionale, volutamente svincolata dai criteri consueti di ricerca del cliente e di confezionamento del messaggio pubblicitario e che utilizza, tra l'altro, i canali telematici come strumento di informazione e ricerca di contatti, la resistente ha al contrario sinora limitato il proprio campo di attività alla gestione di un nodo telematico (quale *service provider* — locatore di spazi — come concordamente dedotto da entrambe le parti nella nota congiunta) e conseguentemente alla messa a disposizione di spazi pubblicitari all'interno del proprio sito Internet a imprenditori commerciali abruzzesi, con semplice pubblicazione dei nomi o ragioni sociale, distinte per settori commerciali, così differenziando in modo significativo la propria attività da quella svolta dal ricorrente (indicato quale *content provider* — conduttore di spazi —).

RITENUTO. — Infine che, in ragione della novità della materia trattata, ricorrono giusti motivi per compensare parzialmente, nella misura della metà, le spese del procedimento cautelare;

P.Q.M. — Rigetta il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. dal sig. Bruno Ballardini nei confronti della Nautilus s.r.l. (*Omissis*).