



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice, dott.ssa Carmen Ranieli
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 luglio 2022,
letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. 4332/2021 R.G.A.C.

TRA

UNICROTONE S.R.L.S. (c.f.

, che la rappresentano e difendono in giudizio, giusta procura in calce
al ricorso

- Ricorrente -

E

ASSOCIAZIONE NO PROFIT (c.f.

, giusta procura in calce alla
memoria di costituzione

- Resistente -

Osserva e rileva

1. Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. la Unicrotone s.r.l.s. ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

«1. in via d'urgenza, anche con provvedimento inaudita altera parte, disporre l'immediata inibitoria all'utilizzo del marchio "Unicrotone" in capo all'associazione resistente;

2. all'esito della pronuncia di cui sopra, previa fissazione dell'eventuale udienza di conferma del provvedimento cautelare invocato inaudita altera parte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del marchio "Unicrotone" in corso di registrazione dalla convenuta per carenza dell'elemento della novità;

2. comunque sia, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del preuso della denominazione "Unicrotone";

3. accertata l'esistenza di concorrenza sleale, sviamento di clientela in danno della società ricorrente, e per l'effetto inibire all'associazione resistente l'utilizzazione, in qualunque forma e modo, della parola "Unicrotone", ed in particolare quale segno distintivo della propria impresa, nonché l'utilizzo di tale dicitura per la pubblicazione e la diffusione di materiale o messaggi pubblicitari con qualsivoglia canale pubblicitario, ed ordinare la pubblicazione della sentenza su giornali (anche on line) di primaria importanza e locali, a cura di parte attrice ed a spese di parte convenuta;

4. fissare una penale ex art. 614 bis cpc, a carico della resistente, per ogni violazione dell'emanando provvedimento al fine di darne compiuta attuazione;





5. ordinare il ritiro dal mercato delle cose costituenti la violazione del diritto di proprietà industriale e/o distruggere, a spese del contraffattore, tutte le cose che costituiscono violazione;
6. ordinare l'oscuramento del sito www.unicrotone.it gestito dalla resistente, per violazione di cui in atti ed ordinare l'inibitoria alla realizzazione e conduzione di sito portante la denominazione "unicrotone" seguito da qualsiasi altro suffisso diverso da ".it" (ad esempio .net, .com, .eu, ecc);
7. con vittoria delle spese di giudizio».

La ricorrente assume di essere una società costituita nel 2019, di aver stipulato una convenzione con l'Università Telematica E-Campus, al fine "di fornire un'attività di orientamento e informazione nei confronti degli studenti in merito all'offerta formativa di E-Campus", e di avere da allora «sempre utilizzato i segni distintivi E-Campus unitamente alla denominazione "Unicrotone"». La ricorrente ha dedotto che «dai primi giorni del mese di novembre 2021 ha avuto modo di verificare l'esistenza di una società concorrente che ha avviato una campagna pubblicitaria mediante vele e cartelloni pubblicitari nella città di Crotona e provincia, utilizzando il marchio "Unicrotone" e proponendo l'iscrizione ai corsi universitari della E-Campus»; ha aggiunto di essere venuta quindi a conoscenza del fatto che la associazione resistente aveva un regolare accordo con l'Università Telematica E-campus e aveva presentato regolare domanda di registrazione del marchio Unicrotone. Pertanto, ritenendo che il marchio Unicrotone sia nullo per assenza di novità e che l'utilizzo di un marchio coincidente con la propria denominazione sociale integri un atto di concorrenza sleale per sviamento della clientela, ha invocato la tutela in via cautelare delle proprie ragioni, formalizzando le sopra rassegnate conclusioni.

2. Si è costituita in giudizio la Associazione no profit, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto. Ha dedotto in fatto che:

“3. quando nel 2021 ha intrapreso l'attività di formazione universitaria a distanza, affiancandola ai suoi storici corsi di formazione professionale, ha concluso un accordo con l'Università e-Campus e ha avuto l'esigenza di utilizzare un marchio che, da un lato, fosse evocativo del nuovo settore (l'istruzione universitaria) e, dall'altro, fosse diverso dalle denominazioni con cui il pubblico la conosceva e che la connotavano come un protagonista del, diverso, mercato della formazione. Il tutto tenendo presente che sul mercato crotonese era già presente un concorrente, la società ricorrente, che operava ed opera con la denominazione e-Campus Crotona.

4. La resistente ha quindi vagliato varie alternative scegliendo infine il marchio Unicrotone presentando apposita domanda di registrazione del marchio in data 9.9.2021 (all. 2). Va opportunamente precisato che, in sede di presentazione della domanda di registrazione del marchio, la ha svolto ricerche di anteriorità dalle quali non è emerso alcun marchio registrato anteriore. Inoltre, diligentemente, essa ha condotto ulteriori verifiche per valutare eventuali utilizzi del segno distintivo Unicrotone, senza tuttavia che emergesse alcunché di rilevante.





5. Se, infatti, è vero che tale marchio, coincide con la denominazione sociale della ricorrente, occorre tuttavia precisare che questa non ha mai operato sul mercato della formazione universitaria con un marchio corrispondente alla propria denominazione sociale, avendo da sempre ritenuto più conveniente utilizzare sul mercato il, ben più riconoscibile, marchio “Università e-Campus Crotone” l’unico che essa ha utilizzato e con cui essa è conosciuta.”

In sintesi, la resistente ha sostenuto che l’unico segno distintivo utilizzato dalla ricorrente in funzione di marchio sia e-Campus, mentre il segno distintivo Unicrotone è usato solo ed esclusivamente come denominazione sociale.

Conseguentemente, ha eccepito in diritto l’inesistenza, in concreto, di alcun rischio di confusione tra i segni in questione, nonché la mancanza di notorietà ultra-locale del segno distintivo della ricorrente, sia come marchio di fatto sia come denominazione sociale, e infine la non invocabilità della tutela civilistica prevista per gli atti di concorrenza sleale.

Infine, all’udienza del 12 maggio 2022, la difesa di parte ricorrente, sui invito di questo giudice, ha precisato, nei termini che seguono, le richieste cautelari: “*si chiede al Giudice di inibire alla società resistente l’utilizzo in qualsiasi forma della parola “Unicrotone”, in particolare quale segno distintivo della propria impresa, nonché l’utilizzo di tale dicitura per la pubblicazione e/o diffusione di materiale o messaggi pubblicitari; ordinare in ogni caso l’oscuramento del sito www.unicrotone.it gestito dalla resistente e ordinare l’inibitoria alla conduzione del sito portante la denominazione “unicrotone” seguito da altro suffisso diverso da .it (per esempio, .net, .com)”*”.

3. Fatte queste premesse, ritiene il Tribunale che, allo stato degli atti e alla luce di una loro sia pur sommaria delibazione, il ricorso proposto dalla società UNICROTONE s.r.l.s. sia meritevole di accoglimento.

Le doglianze di parte ricorrente attengono, come detto, all’utilizzo del segno “UNICROTONE” e del corrispondente marchio (di cui è ancora in corso la procedura di registrazione) da parte della società resistente, di cui l’istante deduce espressamente la nullità ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, per assenza dell’elemento della novità, invocando la tutela cautelare dei propri diritti, non solo ai sensi dell’art. 131 c.p.i. ma anche della previsione dei cui all’art. 2598 co. 1 c.c.

A riguardo, va osservato come quest’ultima forma di tutela sia cumulabile con quella specifica posta in materia di contraffazione dei segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto.

La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti; inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta, laddove nell’azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale *ex art. 2598 n. 1 c.c.*, così come l’eventuale rigetto della domanda a tutela del





marchio non esonera il giudice dall'esame della diversa domanda a tutela della concorrenza (v. Trib. Milano 30 luglio 2008; Cass. 3 aprile 2009, n. 8119; App. Milano 7 marzo 2011, n. 660 ma v. anche Cass. n. 13592 del 4 dicembre 1999, e Cass. n. 9617 del 25 settembre 1998).

4. Tanto premesso e procedendo all'esame del merito della domanda, il Tribunale ritiene sussistente il *fumus boni iuris* dell'invocata cautela.

Nel caso di specie vengono infatti a confronto il segno "Unicrotone", quale denominazione della società ricorrente, usato da quest'ultima anche come marchio di fatto e il marchio in via di registrazione, recante un identico segno, già ampiamente usato dalla Associazione No profit, entrambi associati alla medesima attività di formazione universitaria in convenzione con l'Università Telematica *E-Campus*.

A riguardo, non è meritevole di accoglimento l'assunto di parte resistente che ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa negando, in capo alla ricorrente, il diritto al preuso del marchio "Unicrotone".

Più nello specifico la ha lamentato che la ricorrente non ha mai operato sul mercato della formazione universitaria "con un marchio corrispondente alla propria denominazione sociale, avendo da sempre ritenuto più conveniente utilizzare sul mercato il, ben più riconoscibile, marchio "Università e-Campus Crotone" l'unico che essa ha utilizzato e con cui essa è conosciuta".

A riguardo appaiono opportune talune precisazioni.

Nel caso di specie, la tutela cautelare è stata specificamente invocata in relazione all'art. 12, co. 1 lett. b) c.p.i.

Tale norma, preme ricordare, regolamenta espressamente l'ipotesi in cui il conflitto con il marchio in corso di registrazione ricorra (non con un marchio di fatto, disciplinato alla lett. a) della stessa norma, ma) con la denominazione o ragione sociale dell'impresa, di cui la richiedente possa vantare un preuso dotato dei caratteri di notorietà "non puramente locale" previsti dalla disposizione normativa in questione.

E, d'altronde, che il conflitto possa riguardare anche segni connotati da una diversa funzione distintiva, discende dal principio della unitarietà dei segni distintivi, la cui *ratio* riposa nella tendenziale convergenza degli stessi verso una medesima finalità (v. artt. 12 e 22 c.p.i.)

Più precisamente, il principio in questione implica che l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, potendo vietare a terzi l'uso del segno in questione come marchio, ditta, insegna, *domain name*, *slogan* e qualsiasi altro segno distintivo atipico, sempre che l'uso precedente del segno sia noto e la relativa notorietà non sia "puramente locale".

Parafrasando le parole molto efficacemente espresse dalla S.C., deve ritenersi che chi acquista diritti su un segno distintivo (ad es., come nella specie, una denominazione sociale o un marchio di fatto) acquisterà diritti di esclusiva anche "in relazione alle funzioni proprie degli altri segni" (Cass. n. 4405 del 28 febbraio 2006,).





Va da sé che una richiesta di tutela formulata ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) c.p.i., è diversa da quella eventualmente concernente una domanda di privativa fondata sul diritto al preuso del marchio di fatto, che, pur mirando a prevenire lo stesso rischio di confusione, se ne distingue in ragione della diversa funzione distintiva dedotta con riferimento al segno preusato.

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità (pure prospettata dalla ricorrente) che il preutente possa vantare l'utilizzo del medesimo segno anche come marchio di fatto. In questo caso è comunque necessario che il richiedente fornisca una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso) (v. Cass. n. 12326 del 15 giugno 2015).

4.1 Ciò premesso e tornando alla fattispecie che ci occupa, è pacifico che la società ricorrente abbia utilizzato il segno “Unicrotone” quale propria denominazione sociale ininterrottamente a far data dal 1° marzo 2019.

Dall'istruttoria, seppur sommaria, svolta in questo processo, è poi emerso che la società istante, nel pubblicizzare i servizi svolti in convenzione con l'Università Telematica “E-campus” abbia contrassegnato con il marchio “Unicrotone” il proprio polo universitario, con lo scopo precipuo di contraddistinguere sul mercato la propria offerta formativa svolta in convenzione con la richiamata università telematica.

Gli screenshots delle immagini presenti sulla pagina Facebook della ricorrente documentano, infatti, il costante uso del marchio “Unicrotone” unitamente a quello di E-Campus.

Più precisamente, come risulta dalle immagini pubblicitarie presenti *online*, il segno “Unicrotone” viene sempre rappresentato insieme al marchio dell'università telematica nei termini seguenti: in blu nella parte riguardante la parola “Uni”; in rosso nella parte riguardante la parola “Crotona”, con la raffigurazione di una porzione di colonna stilizzata (sopra le lettere “ne”) e con l'aggiunta della dicitura in stampatello maiuscolo “CENTRO STUDI” al di sotto delle lettere “tone”.

Che si tratti di un preuso del marchio è un dato indubbio, evincibile da un controllo delle date in cui le suddette immagini sono state pubblicate sul *social network* (diverse delle quali risalgono a un periodo antecedente alla richiesta di registrazione del marchio, presentata dalla resistente nel settembre 2021).

Tale elemento, peraltro, trova piena conferma nella produzione documentale di parte resistente e, segnatamente, nell'articolo di giornale online intitolato “*L'università e-Campus, polo didattico di Crotona, vicina al mondo dello sport del territorio*” datato 25 giugno 2021. Le fotografie pubblicate insieme alla notizia raffigurano, infatti, la consegna di alcune targhe, nelle quali si vede chiaramente rappresentato il marchio “Unicrotone”, come sopra descritto, accanto al marchio “E-Campus”.

Quanto detto è, quindi, allo stato, sufficiente a ritenere che, al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio da parte della Association, la ricorrente stesse già usando il segno “Unicrotone”, servendosi non solo come denominazione sociale ma anche come marchio di fatto, distintivo dell'attività di formazione universitaria erogata dal proprio centro di studi in convenzione con l'università telematica “E-Campus”.





4.2 Può allora procedersi a esaminare l'ulteriore profilo richiesto dalla legge al fine di riconoscere al preutente un diritto di privativa.

Come anticipato, il riferimento è al grado di notorietà del segno: ove, infatti, tale notorietà avesse un'estensione "puramente locale", non si sarebbe in presenza di un segno in grado di invalidare le registrazioni successive, ma solo di un diritto del preutente di continuare ad utilizzarlo nei limiti e nell'ambito territoriale del preuso.

Anche a questo riguardo non appaiono persuasive le argomentazioni spese dalla società resistente per dimostrare la limitata notorietà della denominazione e del corrispondente marchio "UniCrotone".

Sul punto vale la pena chiarire che la nozione di notorietà rilevante è quella di diffusione dello stesso segno in una dimensione geografica piuttosto estesa: essa può coincidere con l'intero territorio nazionale o anche con alcune regioni soltanto, se un dato prodotto raggiunge volumi di vendita significativi. In ogni caso, però, la nozione di notorietà, se riferita al marchio di fatto, non coincide con quella, differente, rilevante ai fini della qualificazione come marchio notorio o di rinomanza, con riferimento alla quale viene richiesto il raggiungimento di un grado di notorietà particolarmente intenso (cfr. Trib. Venezia 3 ottobre 2008).

Ciò premesso, questo giudice ritiene che, pur con i limiti della sommarietà della cognizione caratterizzante la presente fase, parte ricorrente abbia fornito elementi a sostegno della notorietà qualificata della propria denominazione sociale e del corrispondente marchio, tale da permetterne l'associazione di questi all'attività di impresa svolta.

È, infatti, documentato che l'attività svolta dalla ricorrente, in convenzione con l'Università telematica "E-Campus", sia stata ampiamente pubblicizzata su internet con la denominazione "UniCrotone" e con il corrispondente marchio.

Tanto è avvenuto non solo attraverso la pagina web dell'università telematica ma anche (e soprattutto) attraverso la pagina Facebook gestita dalla medesima ricorrente (v. all.to n. 4 al ricorso).

E, d'altronde, nel fare i conti con l'evoluzione dei tempi, la pubblicizzazione *online* è uno di quegli strumenti che più di tutti vanno considerati nella stima della notorietà di un'azienda perché garantisce un'ampia accessibilità della relativa offerta commerciale e, conseguentemente, una diffusione "non locale" del segno (v. Tribunale Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, n. 6095 del 2 maggio 2013 secondo cui "*si dovrà fare riferimento a differenti fattori, legati ai tempi ed alla società contemporanea, come la pubblicizzazione del marchio, per valutarne la forza espansiva, nonché ogni altro elemento che possa comprovare una diffusione non locale del medesimo, come l'offerta in internet*").

E, d'altronde, che vi sia stata un'ampia diffusione dell'azienda per effetto della pubblicità *online* è un dato che ha trovato diversi riscontri nelle risultanze istruttorie di questo processo.

È, anzitutto, documentata, l'immatricolazione con l'Università E-Campus e per mezzo della UniCrotone, di studenti residenti fuori Crotone.





In proposito non rileva né il fatto che si tratti di tre sole domande di immatricolazione, né che solo di uno studente di questi (e, segnatamente, di quello residente a Lugano) non sia evincibile un originario rapporto con la città di Crotona.

Resta, infatti, il dato della capacità diffusiva dell'offerta formativa proposta *online* dalla ricorrente.

Tale elemento va infatti valutato in uno alle dichiarazioni rese da Giuseppina Felice, informatrice di parte ricorrente, la quale, richiesta di precisare la suddetta circostanza, ha dichiarato *“quanto alla diffusione territoriale della nostra struttura, posso riferire che diversi studenti hanno riferito a me personalmente di essersi iscritti da noi per aver visto la nostra pagina su facebook”* (v. informazioni sommarie rese all'udienza del 14 luglio 2022).

Non depongono, invece, in senso contrario gli assunti di parte resistente concernenti il fatto che il nome della pagina Facebook in questione sia solo *“Università e-Campus Crotona”* – senza alcun riferimento alla denominazione della società erogatrice del servizio – ovvero, ancora: che tra le informazioni dell'azienda, come sito internet di riferimento via sia www.uniecampus.it; che la Unicrotona s.r.l.s. non abbia una pec che richiami la propria denominazione sociale; che presso la sede della società ricorrente, in via Tommaso Campanella 54, a Crotona, non si rinvenga alcuna insegna con la denominazione sociale, ma solo una targa con il logo della Università e-Campus e la scritta *“e-Campus Università Crotona”* (v. fotografia in atti).

Si tratta, infatti, di rilievi in parte inconferenti, in parte infondati.

Inconferenti perché alludono ad altri (e diversi) usi del segno *“Unicrotona”* (quali, ad esempio, il *domain name* o l'insegna), che corrispondono ad altrettante funzioni distintive del segno medesimo. Come tali, sono fuori dalla cognizione di questo giudice, atteso che l'invocata tutela cautelare attiene alla sola denominazione sociale e (tuttalpiù) al marchio *“Unicrotona”*, rispetto ai quali la ricorrente invoca un diritto di preuso.

Tali rilievi si appalesano, poi, infondati. Se, infatti, la pubblicizzazione *online* dell'attività di formazione universitaria fornita dalla ricorrente ha sempre assistito all'accostamento del marchio *“Unicrotona”* a quello dell'università *“E-Campus”* (e questo è immediatamente visibile anche sulla Home della pagina Facebook, come da screenshot prodotto dalla stessa resistente), non è dato comprendere come possano ritenersi concretamente idonei a incidere sulla notorietà del segno medesimo la mancanza della scritta *“Unicrotona”* nella denominazione della pagina o del sito (cui fa rimando la pagina facebook) o, ancor di più, nella p.e.c. fornita alla Camera di Commercio, indirizzo di posta certificata alla cui dicitura, peraltro, la potenziale platea di clienti non è affatto interessata.

Non convincono del contrario nemmeno gli elementi emersi dalle dichiarazioni dell'informatore di parte resistente, Carmine Iuliano, che, a un attento esame, appaiono generici e complessivamente neutri.

Questi, infatti, si è limitato a riferire di essersi iscritto ad ottobre 2021 ad un corso di laurea triennale in Scienze Politiche offerto dalla _____ in convenzione con E-Campus, precisando di aver fatto la propria scelta *“valutando quelli che erano i centri E Campus più vicini alla mia residenza”*.





Lo stesso, d'altronde ha dichiarato di non aver conosciuto “né la né la Unicrotone” chiarendo, tuttavia di essersi “recato presso il polo sito in Crotone alla Via Cutro, perché passando con la macchina ho visto il cartellone pubblicitario E Campus e allora mi sono fermato per chiedere informazioni, ma nemmeno sapevo che si chiamasse Unicrotone”, con l'ulteriore precisazione che “quando mi sono fermato alla sede della Unicrotone in Via Cutro per chiedere informazioni, non mi pare di aver visto nessuna insegna con la dicitura Unicrotone; io mi sono fermato solo perché ho visto la scritta E Campus” (v. verbale dell'udienza del 12 maggio 2022).

L'allusione è, ancora una volta, alla mancanza di un'insegna, che in alcun modo è capace di incidere sulla notorietà del segno “Unicrotone” e della relativa azienda, tanto più ove si tenga conto che l'informatore ha riferito di essersi in prima battuta recato presso il polo di via Cutro e poi, solo in un secondo momento, dalla dopo aver avuto delle informazioni da conoscenti.

Di contro, una sia pur sommaria delibazione degli atti ha consentito di appurare che, a differenza della l'azienda della società ricorrente è nata (e così è stata pubblicizzata) con il precipuo scopo di istituire un centro di formazione universitaria in convenzione con l'università *E-Campus*.

Ciò, tuttavia, non le ha impedito di accrescere la propria fama e imporsi come centro di studi fornitore dei servizi di formazione universitaria in convenzione con l'università telematica *E-Campus*.

Di conforto, in questo senso, non sono solo le emergenze istruttorie sopra riferite. A ciò concorre anche la produzione documentale di parte resistente che, come anticipato, ha consentito di verificare il grado di attenzione che la stampa *online* ha riservato all'azienda e alle iniziative alla medesima riferibili (v. le videate dei quotidiani online “wesud” e “CN24”).

Quest'ultimo è un indice sicuramente sintomatico della notorietà raggiunta dalla ricorrente, il cui segno distintivo “Unicrotone”, era peraltro perfettamente noto anche alla stessa società la quale, nei propri scritti difensivi, ha specificamente ammesso di essere stata a conoscenza della denominazione della società.

Se a ciò si aggiungono la costante presenza del marchio “Unicrotone”, come sopra descritto, accanto a quello indicativo della sussistenza di una convenzione con l'università *E-Campus*, l'attività di massiva pubblicizzazione *online* dei servizi offerti, cui è corrisposta una (sia pur modesta ma comunque effettiva) eterogeneità della clientela e della relativa distribuzione territoriale, appare verosimile, allo stato, ritenere che la ricorrente sia riuscita a contraddistinguersi con la propria denominazione e il proprio marchio, come polo di studi “Unicrotone” (e, dunque, non solo in ragione della convenzione stipulata con *E-Campus*), raggiungendo un livello di diffusione che non può dirsi limitato al solo contesto locale originario.

5. Tanto premesso, giova inoltre rilevare che la condotta osservata dalla resistente, così come accertata in questa sede, integra altresì gli estremi della concorrenza sleale confusoria, ai sensi dell'art. 2598, co. 1, n. 1), cod. civ., venendo in rilievo l'adozione di segni distintivi confondibili con quelli legittimamente usati da altri, in presenza di soggetti che operano nel mercato in





rapporto concorrenziale, in quanto l'attività dell'uno incide, anche potenzialmente, sulla clientela dell'altro (cfr. in tal senso trib. Roma Sez. IX, Ord., 10/03/2016).

Considerata, infatti, l'identità del nucleo essenziale del segno adottato dalla resistente con quello adottato dalla società ricorrente (atteso che nessuna significativa differenziazione è apportata dalla mera adozione di un *font* diverso) e la circostanza che tale uso venga fatto non solo nell'erogazione del servizio, ma anche in ambito pubblicitario (anche *online* oltre che per mezzo di cartelloni pubblicitari), come documentato in atti (cfr. foto allegate al ricorso), va riconosciuta la sussistenza di un rischio di confusione e di associazione tra i segni per il consumatore medio.

Tale rischio si è, peraltro, già inverato, come chiaramente emerso dalle dichiarazioni dell'informatrice di parte ricorrente, Giuseppina Felice, a conoscenza dei fatti in quanto consulente didattico esterno della Unicrotone, impegnata nell'espletamento dell'attività di front office con i potenziali nuovi studenti e borsisti.

La medesima, sentita a riguardo, ha infatti dichiarato; *“Posso riferire che si sono verificati diversi episodi di borsisti che avevano telefonato presso la Unicrotone Srls e avevano parlato con me, che avevo dato un appuntamento. Successivamente, nel giorno fissato per l'incontro, non si presentavano e ricevevo una telefonata presso la Unicrotone in cui mi si diceva che erano presenti all'appuntamento ma io non c'ero. Interrogati sul luogo preciso in cui si trovassero, mi dicevano che erano alla E-Campus di Unicrotone di fronte la Calabro Dental. Ciò è avvenuto più volte, da novembre a marzo almeno dieci volte, di cui una il 7 marzo 2022 perché l'ho segnato sul calendario. In seguito, i cartelloni pubblicitari della sono spariti e questi episodi si sono verificati di meno, ma comunque si sono ripetuti per circa 4 volte, anche di più. Anche tre giorni fa ho ricevuto una telefonata di un ragazzo che voleva prendere un appuntamento con me e mi diceva che si trovava nei pressi della Calabro Dental. Con riferimento alle occasioni da me riferite in cui mi richiamaavano spiegandomi che si trovavano nel posto sbagliato, posso dire che forse la metà di questi poi, una volta chiarito l'inconveniente, non è più tornata da noi”* (v. verbale udienza del 14 luglio 2022).

In conclusione, superflua essendo ogni ulteriore considerazione, va affermata l'esistenza del *fumus boni iuris* della contraffazione del segno distintivo e del marchio di titolarità della società ricorrente nonché della concorrenza sleale confusoria in relazione all'utilizzo, da parte della resistente, del segno “Unicrotone” e del corrispondente marchio.

6. Così delibato il *fumus boni iuris*, va ritenuto sussistente anche il presupposto del *periculum in mora* atteso che il persistente utilizzo del marchio “Unicrotone” da parte della resistente nell'ambito della stessa attività di formazione universitaria in convenzione con l'università telematica *E-Campus*, anche a mezzo internet, e la dimostrata attualità della confusione ingenerata nella clientela può essere causa effettiva di danni di natura economica nei confronti della ricorrente, difficilmente riparabili integralmente per equivalente all'esito dell'instaurando giudizio di merito.

7. In conclusione, in accoglimento della domanda cautelare, va inibito alla Associazione no Profit qualsiasi utilizzo, a fini commerciali e/o pubblicitari, anche via *internet*, del segno “UniCrotone”, in funzione di *domain name* e di marchio anche sul sito *internet* portante la





denominazione “unicrotone” (anche seguito da altro suffisso diverso da .it, per esempio, .net, .com), con ordine di oscuramento del sito *www.unicrotone.it* gestito dalla resistente e di ritiro dal mercato dei prodotti e dei servizi forniti con l’uso del suddetto segno nonché di tutto il materiale pubblicitario già in circolazione.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (applicando pertanto lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra 26.000,01 ed euro 52.000,00), con applicazione dei parametri minimi avendo la presente controversia a oggetto questioni di fatto non particolarmente complesse e questioni di diritto affrontate da giurisprudenza consolidata e pacifica.

P.Q.M.

Il Giudice,

- accoglie il ricorso e per l’effetto inibisce alla società Associazione No Profit ogni ulteriore attività di utilizzo del segno “Unicrotone” e del corrispondente marchio a fini commerciali e/o pubblicitari, anche su internet, come meglio precisato in parte motiva, nonché ogni ulteriore atto di concorrenza sleale in danno della ricorrente;
- ordina l’oscuramento del sito *www.unicrotone.it* gestito dalla resistente e il ritiro dalla distribuzione e dal commercio dei prodotti di cui sopra e del relativo materiale pubblicitario;
- condanna la Associazione No Profit al pagamento in favore della società Unicrotone s.r.l.s., delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 3.285,50 – di cui € 518,00 per esborsi – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, li 8 agosto 2022

Il Giudice

dott.ssa Carmen Ranieli

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Ierardo, M.O.T. nominato con D.M. del 2 marzo 2021

