



IL TRIBUNALE DI CATANIA

R.G. 4238/2011

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

CRON.

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. ANGELO GIORLANDO PRESIDENTE

DOTT. ANTONELLA VITTORIA BALSAMO GIUDICE

DOTT. GIUSEPPE FICHERA GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel reclamo avverso l'ordinanza emessa il 14 marzo 2011 dal Giudice Designato nel procedimento iscritto al n. 566/2011 r.g.a.c..

Letto il reclamo depositato il giorno 12 aprile 2011 da ~~Passante A.S.~~

avverso l'ordinanza emessa il 14 marzo 2011 dal Giudice Designato nel procedimento iscritto al n. 566/2011 r.g.a.c.;

sentite le parti nell'udienza in Camera di Consiglio del 30 maggio 2011 ed udito il Giudice Relatore;

rilevato che ~~Passante A.S.~~, titolare dell'impresa individuale "~~Passante. Centro di Assistenza Passante~~", dedita nella città di ~~Catania~~ all'installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, con ricorso ante causam depositato il 20 gennaio 2011, assumendo la violazione dei diritti di privativa sul marchio registrato "~~Passante Centro~~" ad opera dell'impresa individuale di ~~Tiziana Passante Antonino~~, "~~Passante Centro di Assistenza Tiziana Antonino~~", esercente il medesimo servizio nell'ambito dello stesso territorio, nonché titolare dell'identico marchio, registrato successivamente, "~~Passante Centro~~", ha chiesto di inibire

alla predetta l'uso del detto segno, in qualunque forma, compreso il nome

a dominio aziendale;

che, fissata udienza di comparizione delle parti, ~~Tribunale~~ ~~Parte~~

~~A~~ si è costituita nel procedimento, eccependo in rito la

litispendenza innanzi al Tribunale di Catanzaro in relazione a talune

domande cautelari e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande,

assumendo il preuso del segno distintivo e, in via riconvenzionale,

avanzando domanda cautelare tesa ad inibire al ricorrente l'uso del

marchio registrato;

che il Giudice Designato, con ordinanza depositata il 14 marzo 2011,

ha dichiarato inammissibili le istanze cautelari, stante l'eccepita

litispendenza, compensando integralmente tra le parti le spese della fase;

che, avverso la detta ordinanza del Giudice Designato, ha frapposto

reclamo ~~Parte~~ ~~A~~ affidato a tre motivi, mentre la reclamata ~~Tribunale~~

~~Parte~~ ~~A~~ ha concluso per il rigetto del gravame, formulando

altresì reclamo incidentale tardivo;

ritenuto che, anzitutto, è convincimento del Collegio che sia

consentito superare ogni questione discendente dalla allegata pendenza di

identica lite tra le medesime parti innanzi ad altro Giudice, rilevante ex art.

39 c.p.c., non sussistendo identità di *petitum* e di *causa petendi* tra le

domande, anche in via riconvenzionale, formulate dalle odierne parti in

lite innanzi al Tribunale di Catanzaro (tese ad ottenere inibitoria degli atti

di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., che sarebbero stati posti in essere

da una delle parti ai danni dell'altra, mediante l'uso di segni distintivi

idonei a produrre confusione) e quella instaurata innanzi alla odierna

sezione specializzata (riferita alla tutela reale di marchio registrato rispetto agli altrui segni distintivi, pure oggetto di successiva privativa industriale); che, comunque, sia la domanda formulata dal ~~P...~~, tesa ad inibire alla ~~T...~~ l'uso del segno "~~P...~~ ~~C...~~", sia quella riconvenzionale avanzata da quest'ultima, volta ad inibire al reclamante l'uso del marchio registrato, in quanto nullo per difetto di novità, non possono trovare favorevole vaglio in questa sede cautelare;

che nella vicenda all'esame del tribunale, invero, è incontroverso che il marchio "~~P...~~ ~~C...~~" venne registrato da ~~P...~~ ~~A...~~ in data 28.9.2010, con domanda depositata presso il competente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il 6.10.2008, mentre il medesimo marchio "~~P...~~ ~~C...~~" appartenente a ~~T...~~ ~~P...~~ ~~A...~~ pacificamente nullo per difetto di novità, venne registrato il successivo 29.9.2010, con domanda depositata il 22.10.2008;

che, tuttavia, non sembra seriamente discutibile che la resistente abbia utilizzato il medesimo segno "~~P...~~ ~~C...~~", quale cuore della propria ditta, insegna e nome a dominio, in ambito locale (*id est* nel territorio della città di Catanzaro), in epoca di certo precedente al deposito della ridetta domanda di registrazione da parte dell'odierno reclamante, come emerge dalla documentazione in atti (si vedano le fatture allegate al fascicolo di parte resistente, risalenti al giugno del 2008 e la domanda di iscrizione alla camera di commercio depositata nel luglio del 2008) e, del resto, risulta allegato dal medesimo reclamante nei propri atti difensivi in seno in altro procedimento civile (quello pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro, sopra cennato, promosso con ricorso depositato in cancelleria il

7.10.2008);

che, ancora, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i. – come novellato dall'art. 9 d.lgs. 131/2010 –, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che siano identici o simili "a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica (...). L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità".

che, allora, se si ritiene che il preuso del segno non titolato "P... C..." da parte della T... P... ha avuto di certo diffusione solamente locale – dovendosi escludere, in mancanza anche di sola allegazione di segno contrario, qualsivoglia forma di notorietà dello stesso ad un livello più ampio rispetto al territorio catanzarese –, deve addivenirsi alla necessaria conclusione che, ai sensi della disciplina surrichiamata, la medesima reclamata non possa vantare alcuna pretesa alla declaratoria di nullità, per difetto di novità, del marchio registrato dall'odierno reclamante;

che ancora, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. – anch'esso novellato dal cennato art. 9 d.lgs. 131/2010 –, norma questa riferita espressamente alla fattispecie dei marchi di fatto, l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità del marchio registrato, "ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso";

che, per l'effetto, applicata analogicamente siffatta disposizione anche a tutti gli altri segni distintivi non titolati diversi dal marchio di fatto, di cui alla lett. b) del cennato art. 12 c.p.i. (così Trib. Napoli 21.7.2008, in *Foro It.* 2008, 10, I, 2989), l'odierna reclamata in forza del suo preuso ha comunque diritto di continuare ad utilizzare, a livello puramente locale, il segno ridetto nella propria ditta, insegna ovvero nel nome a dominio aziendale, pure in presenza di altrui marchio identico, valido e però registrato successivamente;

che, pertanto, con le necessarie puntualizzazioni rese *supra*, l'ordinanza del Giudice Designato non merita di essere riformata, restando così parimenti respinti, sia il reclamo principale proposto dal ~~Perito~~ ~~Asse~~, che quello incidentale formulato dalla ~~Tecnico~~ ~~Perito~~ ~~Asse~~;

che, infine, le spese della presente fase del procedimento, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, possono andare compensate nella misura dell'intero tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo principale formulato da ~~Perito~~ ~~Asse~~.

Respinge il reclamo incidentale avanzato da ~~Tecnico~~ ~~Perito~~ ~~Asse~~;

Compensa nella misura dell'intero le spese di fase tra le parti.

Si comunichi.

Catania, li 23 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

Dot. Angelo Giorlando

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

CATANIA, LI