

**TRIBUNALE DI NAPOLI****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA****IL GIUDICE DESIGNATO**

Il giudice designato, dr. Enrico QUARANTA

letti gli atti ha pronunciato il seguente

ORDINANZA**SUL RICORSO EX ART. 700 CPC**

proposto da

WILY AGENCY GROUP SRL, p.i. 06565101216, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Massa di Somma, alla via Santa Chiara n. 1, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, alla via Passariello n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cerino, che la rappresenta ed assiste in virtù di mandato e di procura in atti

RICORRENTE

contro

~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L., p.i. ~~XXXXXXXXXX~~, con sede legale in ~~XXXX~~, alla contrada ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ snc

RESISTENTE

premesse in punto di diritto:

- a) che (tra l'altro) costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, c.c., l'uso confusorio di segni distintivi atipici ovvero il compimento di atti compiuti con mezzi di concorrenza confusoria;
- b) che, onde possa essere tutelato, il segno oggetto dell'uso confusorio dovrà essere dotato di capacità distintiva, usato legittimamente dal soggetto che ne chiede tutela ed effettivamente confondibile con il segno illegittimamente usato dal terzo;
- c) che, in ordine al primo profilo, occorre che il segno non sia meramente descrittivo dei prodotti o servizi contrassegnati, ovvero che abbia acquistato comunque una sua capacità distintiva in virtù dell'uso che di esso è stato fatto (il cd. *secondary meaning*);
- d) che la tutela anticoncorrenziale può essere richiesta ove sussista un rischio di confondibilità;
- e) che il giudizio di confondibilità verte sul riscontro del pericolo di confusione tra le imprese e/o tra i relativi prodotti: in altre parole, deve intendersi vietata (per quanto qui rileva) ogni attività che configuri riproduzione di elementi riconducibili all'attività di un imprenditore, che rendano il predetto conoscibile al consumatore;
- f) che il consumatore di riferimento, rilevante ai fini dell'indicata verifica, soprattutto ove s verta in ipotesi di beni di valore non particolarmente elevato, deve intendersi quello che agisce con i criteri civilistici della media diligenza;
- g) che tra i segni tutelabili in base alle norme citate rientra anche il *domain name* che - oltre a costituire strumento tecnico d'indirizzo del *World Wide Web* - sono segni che identificano e contraddistinguono il sito mediante il quale



l'impresa offre i suoi prodotti: essi constano di tre elementi, tra cui il *Second Level Domain*, che costituisce il cuore del dominio;

h) che può integrare i profili illeciti in parola anche l'utilizzo di segni distintivi altrui come "parole chiave" per la ricerca in Rete, noto come fenomeno del c.d. *keyword advertising* – sviluppatosi nel corso degli ultimi anni – (cfr. Corte di Giustizia UE, 23.3.2010): in particolare, il servizio di posizionamento a pagamento *Adwords*, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un *link* tra quelli sponsorizzati, con la conseguenza di forzare detta ricerca. Ne consegue che l'inserimento di una o più parole chiave nel *link* pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, assume il carattere d'illecito sotto il duplice profilo della **concorrenza sleale** ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ, comportando non solo un'indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione;

i) che, in ipotesi di attività concorrenziale interferente, il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il *domain name*) può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto;

j) d'altra parte, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria (Trib. (Ord.) Torino, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 09/11/2009 Occei Agrinatura s.r.l. C. Cooperativa Agricola La Poiana). Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente, per costante giurisprudenza, gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.

premesso in punto di fatto, che nella circostanza la ricorrente:

a) ha documentato di essere titolare dei nomi a dominio "www.tuttogonfiabili.it" e "www.tuttogonfiabili.com", in virtù di registrazioni avvenute rispettivamente il 21.3.2007 ed il 27.10.2008;

b) ha documentato, altresì, l'uso di tali domini;

c) ha comprovato di aver depositato in data 5.5.2014 all'UBIM il marchio "tuttogonfiabili";

d) ha dimostrato (mediante deposito delle pagine web) di raggiungere la propria clientela anche avvalendosi del servizio a pagamento "Google Adwords";

e) ha ulteriormente documentato (con il deposito appena riferito) che dalla ricerca Google sulla parola "tuttogonfiabili" appare un *link* pubblicitario – in posizione preminente alla propria – che, sfruttando il menzionato servizio, contiene la dicitura "tuttogonfiabili-60%" e reindirizza al sito www.tuttogonfiabili.it, di proprietà della società concorrente **Richardson Park** Srl;

rilevato che:

A) il *link* pubblicitario utilizzato dalla **Richardson Park** Srl riproduce effettivamente il cuore dei domini registrati dalla ricorrente ed in uso alla predetta;



B) che i domini oggetto di tutela contengono un'indicazione che già di per se non appare generica (ed invero il riferimento al genere "tuttogonfiabili" non comporta una descrizione dei prodotti che possa intendersi univoca, evocando ontologicamente diverse tipologie di beni – tutto ciò che possa essere gonfiato – e non necessariamente i prodotti per la realizzazione di area gioco, di cui viceversa pare occuparsi l'istante) e che comunque, in virtù dell'uso che di esso può ritenersi avvenuto non solo su internet (ovvero a quanto pare sul motore di ricerca Google ma anche su social network, quale Twitter, You tube, Facebook e Skype, come si evince dal catalogo prodotto da chi agisce) ma anche con diffusione di materiale pubblicitario (il catalogo appena riferito) e con articoli di stampa (stralcio di articolo del quotidiano "Il Matino", pure allegato) può concludersi aver assunto nel tempo una sua capacità distintiva (il cd. secondary meaning);

C) che le due società operano nel medesimo settore, avvalendosi a fini commerciali (come visto) soprattutto del web;

D) che in ragione di quanto premesso sussiste evidente il rischio di confusione tra i soggetti ed i prodotti da questi realizzati;

rilevato che con *decreto inaudita altera parte*, emesso il 29.5.2014 , su tali premesso in diritto ed in punto di fatto così disponeva:

ritenuto, pertanto:

- che ricorra il *fumus* a fondamento parziale delle cautele invocate;
- ritenuto, inoltre, che esiste l'attuale pericolo concreto di ulteriore sviamento della clientela della ricorrente;
- ritenuto che eventuali ulteriori ritardi per il tempo necessario all'instaurazione del contraddittorio, potrebbero cagionare pregiudizi irreparabile alla stessa di tal che vadano indifferibilmente adottate alcune delle misure richieste;..

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sul ricorso cautelare in oggetto, letto l'art. 700 cpc:

accoglie parzialmente la domanda cautelare di **WILY AGENCY GROUP SRL** se per l'effetto, *inaudita altera parte*:

- a. ordina a **[REDACTED] S.R.L.** in persona del l.r.p.t., l'immediata cessata dalla ripetizione e/o dal proseguimento delle violazioni accertate e consistenti nella pubblicazione, in ogni sede, di annunci pubblicitari contenenti la locuzione "TuttoGonfiabili";
- b. fissa in € 200,00 la penalità da pagare in favore di **WILY AGENCY GROUP SRL.**, per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso;
- c. fissa per la comparizione delle parti, per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento, l'udienza del 17.6.2014, h. 10,00;
- d. fissa per la notifica del ricorso e del presente decreto termine perentorio sino al 7.6.2014;
- e. assegna ai resistenti termini sino al 16.6.2014 per il deposito di propria memoria difensiva.

rilevato che all'udienza del 17.6.2014 il ricorrente depositava il ricorso ritualmente notificato e che la **[REDACTED]** non si costituiva in giudizio;

ritenuto, pertanto, che non sussistano ragioni per la modifica o revoca del provvedimento emesso e che le spese debbano seguire la soccombenza, venendo poste a carico di chi resiste nella misura di cui al seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sul ricorso cautelare in oggetto, letto l'art. 700 cpc:



conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* il 29 maggio 2014 e, per l'effetto:

accoglie parzialmente la domanda cautelare di **WILY AGENCY GROUP S.R.L.**:

- 1) ordina a **[REDACTED] S.R.L.** in persona del l.r.p.t., l'immediata cessata dalla ripetizione e/o dal proseguimento delle violazioni accertate e consistenti nella pubblicazione, in ogni sede, di annunci pubblicitari contenenti la locuzione "TuttoGonfiabili";
- 2) fissa in € 200,00 la penalità da pagare in favore di **WILY AGENCY GROUP S.R.L.**, per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 300,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso,
- 3) condanna la **[REDACTED] S.R.L.** al pagamento delle spese della presente fase in favore delle ricorrenti, che liquida in € 450,00 per spese ed in € 3.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 17.6.2014.

**IL GIUDICE DESIGNATO
DR. ENRICO QUARANTA**