

(MARCHIO)

**Tribunale di Bologna**  
**Sentenza 11 aprile 2007**

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED  
INTELLETTUALE  
(D. Lgs. 168/03)

**IL GIUDICE**

Designato per la trattazione del cautelare, proposto ai sensi degli art. 669 bis e segg. c.p.c., nonché degli artt. 117, 131 e 132 D. Lgs. 30/2005, 23 e segg. D. Lgs. 5/2003 da:

X. SRL, rappresentata e difesa dagli Aw.ti Gianluca Paparella del Foro di Ferrara, Claudio Fano del Foro di Roma e Giampiero Barile del Foro di Bologna,

nei confronti di:

X. Y. SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Martini del Foro di Bologna,

F.I.G.C. - Federazione Italiana Gioco Calcio, rappresentata e difesa dall' Avv. Giancarlo Gentile del Foro di Roma e dal Prof. Avv Alberto Maffei Alberti del Foro di Bologna,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ruggero Stincardini del Foro di Perugia e Andrea Bertozzi del Foro di Bologna,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE C, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Marino e Bruno Biscotto del Foro di Roma e Piero Gozzi del Foro di Bologna,

con l'intervento di:

X. SRL (nuova X.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Paparella del Foro di Ferrara, Claudio Fano del Foro di Roma e Giampiero Barile del Foro di Bologna.

Esaminati gli atti e le memorie tutte depositate, sciogliendo la riserva del verbale che precede, osserva

**In fatto e diritto.**

La X. Srl, in qualità di titolare degli omonimi marchi di impresa, nominativi e figurativi, « X. », con rivendicazione degli ormai storici colori della squadra di calcio, utilizzati ininterrottamente dal Y. e tutelati con vari brevetti documentati in atti, agisce per la tutela dettata dalla normativa speciale in favore dei diritti di privativa nei confronti: della X. Y. Spa, della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C), della Lega Nazionale Professionisti (LNP ) e della Lega Nazionale Professionisti di Serie C (LNPS) esponendo le seguenti circostanze di fatto:

-l'esclusione della X. dal campionato 2005/06, (alla fine del campionato Serie CI 2004/05), per un equivoco della Lega Calcio sulle poste di bilancio relative all'esercizio 2005;

-l'applicazione delle disposizioni del cd. "Lodo Petrucci" da parte del Comune di Ferrara per la costituzione di una nuova società, al fine della riammissione della squadra esclusa nell'ultima serie di calcio professionistica (serie C2);

-la creazione della X. Y. Srl, ora Spa, che è subentrata in tutti gli impegni agonistici;

-l'estromissione della ricorrente dal suo patrimonio e da ogni attività sportiva;

-il concomitante utilizzo dei materiali sportivi (tute, borse, divise ecc.) e dei contratti di sponsorizzazione da parte della nuova società, al posto della vecchia X.;

-l'espropriazione del marchio oggetto di causa e la vendita all'asta dello stesso.

In diritto, la ricorrente espone che la denominazione della X. Y. testimonia l'appropriazione dell'origine temporale dell'utilizzo del marchio della ricorrente, - mentre la nuova X. è stata costituita nel 2005-, integrando tale condotta non solo la violazione dei diritti di privativa menzionati, ma anche le ipotesi corrispondenti di concorrenza sleale per l'appropriazione di pregi e l'effetto confusorio creato nel pubblico, che segue affezionalmente la squadra, anche con riferimento alle attività economiche collaterali, ormai usurpate dalla X. Y..

Poiché le diffide inviate alla società in oggetto ed alla F.I.G.C. nell'agosto 2005 ed i numerosi tentativi di composizione bonaria della vicenda non hanno sortito effetto, la X. Sri chiede in questa sede i provvedimenti di inibitoria, fissazione di penale, pubblicazione su quotidiani locali e di

settore nei confronti di tutti i soggetti che utilizzino il marchio suindicato, richiamandosi al pericolo di pregiudizio insito nel tipo di violazione.

In diritto, la ricorrente ribadisce la notorietà del marchio, che risponde ai requisiti degli artt. 12 n. 1 lett. F) g) e 20 n. 1 cpi, in quanto marchio complesso, con sinergia di parole e colori, ormai noto a prescindere dal significato delle parole originarie (Società Polisportiva Ars et Labor), al pari del marchio FIAT, reso ancor più forte per l'associazione con i colori tradizionali della squadra.

Espone ulteriormente la ricorrente che di fronte alla notorietà del marchio »X.«, le eventuali registrazioni della X. Y. devono considerarsi nulle, sotto il profilo del marchio ingannevole, in quanto richiesto usurpando le origini di altra società (essendo la resistente sorta nel 2005), con violazione dei diritti di privativa anteriori legittimamente acquisiti e contestuale effetto confusorio per il pubblico, per la medesima impressione evocata mediante l'associazione del marchio X. e dei colori della squadra.

All'esito dell'udienza fissata dal Giudice Designato per il contraddittorio, le resistenti si sono costituite per chiedere il rigetto delle domande cautelari secondo le rispettive ragioni.

La X. Y., richiamando la normativa di riferimento (art. 12 L. 91/1981, art. 24 dello Statuto della F.I.G.C, art. 77 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.), ha evidenziato che "l'equivoco" sul bilancio 2005 della ricorrente riguardava il mancato pagamento di debiti inerenti a rapporti di lavoro e previdenziali ed il mancato superamento delle situazione contemplata dall'alt. 2447 cod. civile.

Tale violazione ha comportato: la legittima non ammissione della squadra al campionato serie CI; la creazione di una nuova società avente sede nella stessa città, con garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale, come prescritto dal Lodo Petrucci; la revoca della concessione per l'utilizzo degli impianti alla vecchia società ed il passaggio delle consegne alla nuova; l'impossibilità, in base alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (art. 52, co. 6°) per la vecchia società di partecipare alla nuova compagine.

In diritto, la X. Y. eccepisce la mancanza di interesse ed il difetto di legittimazione attiva della X., in base alle seguenti circostanze:

>la X. si è trasferita da Ferrara a Cosenza;

>è ormai inattiva da quasi due anni (sia con riferimento all'attività calcistica in senso stretto, che alle attività collegate di merchandising, marketing ecc);

>non si è iscritta nemmeno al campionato di 3° categoria della Lega Nazionale dilettanti e presto vedrà revocata anche l'affiliazione alla F.I.G.C;

>ha dovuto subire, in sede amministrativa, l'inibitoria dell'iscrizione al campionato, confermata dal Tar del Lazio e, quanto, alla richiesta di sospensiva, dal Consiglio di Stato;

>ha perso il marchio per cui è processo, che è stato pignorato ed aggiudicato all'asta ad un imprenditore terzo.

Sempre in tema di *fumus boni iuris*, osserva la resistente X. Y.:

-che il marchio di colore non sarebbe di per sé tutelabile, a meno che le combinazioni e tonalità cromatiche non fossero traducibili in un segno grafico autonomo, che permettesse, in modo non equivoco, di risalire al prodotto, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, sia nazionale che comunitaria;

-che, quanto al marchio nominativo, di impresa, non sussiste, in concreto, la confondibilità tra le due società, una delle quali ormai con sede in Cosenza ed inattiva, alla luce delle idonee differenziazioni poste in essere (S.P.A.L., da un lato e X. Y., dall'altro);

-che, in ogni caso, il marchio della ricorrente, in quanto fondato sull'associazione di parole di uso comune, del linguaggio corrente, non avrebbe capacità distintiva;

-che non sussiste alcun effetto ingannevole sul pubblico ferrarese, che ben conosce le vicende della vecchia società sportiva e che ha soprattutto interesse a vedere giocare la squadra.

Le altre resistenti, citate in giudizio dalla società ricorrente, si sono costituite, eccependo:

\*difetto di legittimazione passiva (la Lega Nazionale Professionisti - LNP-, con riferimento al campionato di serie C, la Lega Professionisti di Serie C LNPS, sulla base dell'assenza di norme

che impongano alla Lega di garantire alle affiliate il rispetto dei diritti di privativa di terzi; la F.I.G.C., per l'assenza di comportamenti afferenti il marchio); \*inammissibilità della domanda cautelare, in quanto la ricorrente non avrebbe in alcun modo chiarito le domande da rivolgere alle stesse nel futuro giudizio di merito (LNPSC, F.I.G.C.); \*difetto di giurisdizione in favore del TAR del Lazio.

Tutte le resistenti, sul tema del periculum in mora, hanno evidenziato il lungo lasso temporale intercorso tra i fatti sopra descritti e le diffide inviate (alla X. Y. ed alla F.I.G.C.), che risalgono al 19.08.05.

E' pure intervenuta in giudizio la società acquirente del marchio, X. Srl (nuova X.), che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha aderito alla domanda cautelare proposta dalla vecchia X..

\*\*\*\*\*

I. La prima questione da affrontare, esaminate le argomentazioni difensive delle parti, è quella della giurisdizione sollevata, in particolare, dalla F.I.G.C., che appare infondata.

Invero, in questa sede, la vecchia X. ha posto all'attenzione della Sezione Specializzata di questo Tribunale, in persona del giudice designato, unicamente le questioni che interessano i diritti di privativa dalla stessa vantati e di cui lamenta le violazioni.

Nessuna contestazione riguarda i provvedimenti emessi sulla base del Lodo Petrucci e confermati nelle sedi amministrative competenti, nei cui ambiti si svolge una battaglia parallela, ampiamente descritta e documentata da tutte le parti in causa. E' di tutta evidenza che la decisione emessa in questa sede non potrà in alcun modo mutare, né incidere sulla valutazione della vicenda fatta dagli organi sportivi competenti, vertendo unicamente sulla asserita lesione del diritto di privativa legato al marchio di impresa.

II. Circa la legittimazione attiva della società ricorrente, va osservato che la stessa rimane validamente in giudizio dopo l'intervento ex art. 111 c.p.c. della nuova società acquirente del marchio, permanendo tuttora nell'alienante la titolarità dei poteri di natura processuale, fino alla naturale definizione del giudizio, che farà stato anche nei confronti dell'acquirente. D'altro canto, va evidenziato che l'intervento non ha affatto mutato le questioni dibattute nel presente giudizio, né le domande formulate, che sono rimaste invariate, con l'unica differenza che, in caso di accoglimento, il risarcimento liquidando in sede di merito spetterebbe al soggetto nuovo, titolare dei diritti sostanziali e dal momento di tale acquisto.

III. In merito alla ammissibilità delle domande formulate dalla ricorrente nei confronti delle convenute diverse dalla X. Y., si conviene con la difesa delle resistenti in oggetto che nessuna domanda specifica è stata avanzata nei loro confronti dalla società ricorrente, in tema di contraffazione del marchio e concorrenza sleale (materia di competenza di questa Sezione specializzata), tanto è vero che la stessa si limita a chiedere, nei confronti della sola X. Y. (v. pag. 11 del ricorso introduttivo), nel futuro giudizio di merito, l'accertamento della nullità del marchio depositato ed il risarcimento dei danni. E' di tutta evidenza che lo scopo principale della citazione delle altre resistenti è quello di rendere nota ed opponibile la decisione, ove del caso favorevole, a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda. Ciò non è, però, sufficiente a giustificare il loro coinvolgimento nel giudizio, con tutte le conseguenze che inevitabilmente ne derivano, ad esempio in tema di spese processuali. E', inoltre, altrettanto evidente che gli organismi in questione non possono essere considerati né corresponsabili in merito alle violazioni lamentate dalla ricorrente, né tanto meno coautori dei fatti, in quanto il loro ruolo nella vicenda si è limitato all'applicazione della disciplina sportiva, che non è in questa sede sindacabile; sarebbe, pertanto, anche sostenibile il difetto di legittimazione passiva, che è ancor più evidente con riferimento alla LNP (che non ha competenze nell'ambito del campionato di serie C). Questo giudice ritiene, in ogni caso, prevalente la fattispecie dell'inammissibilità, con accoglimento della relativa eccezione così come formulata dalle difese.

IV. la domanda cautelare non merita, in ogni caso, accoglimento per la mancanza di un presupposto fondamentale, quello del requisito del periculum in mora, come evidenziato dalla difesa di tutte le resistenti; tale carenza è idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso, anche a prescindere

dall'esame del *fumus boni iuris*, considerata l'autonomia fra i due presupposti richiesti, ai fini di un suo positivo accoglimento (per tutti, v. Trib. Modena 17/12/2003, su "Sito Giuraemilia.it" 2003). Va premesso che, anche nella materia oggetto del presente procedimento, la nozione del "rischio irreparabile", al di là di alcune formule tralaticie, ove comunque vengono richiamati i più frequenti aspetti sintomatici di tale requisito, che di solito sono ravvisabili a seguito delle più diffuse violazioni dei diritti di proprietà industriale non può prescindere da uno specifico accertamento: il *periculum in mora* non può allora essere implicitamente sempre riconosciuto, mentre "presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte" (così Trib.Catania ord. 5/1/2004 su "Arch.Civ."2004, p.339, Trib.Napoli 17/12/2003 su "Giur.Napol."2004,p.54, Trib.Milano 11/02/2002 su "Giur.Milan.",2002,p.212, Trib.Bologna 21/7/2000 su "Giur.Ann.D.Ind."2001,4230, ecc).

Nonostante si tratti di un elemento avente natura oggettiva, poiché, a rigore, la gravità delle conseguenze non è modificata dalla conoscenza che il soggetto leso abbia (o meno) acquisito circa l'esistenza di quell'attività illecita ai suoi danni, va considerato che lo stesso è suscettibile di "colorarsi" della "percezione" che ne manifesti il titolare del diritto violato, chiamato in prima persona a valutare l'entità del pregiudizio subito e le risposte cui può ricorrere per reagirvi, eventualmente davanti ad un Tribunale. Ne consegue che, in pratica, anche la "proporzione" e la "tempestività" di tali risposte, le quali, ove ritardino oltre ogni ragionevole prudenza, implicano un segnale di "inerzia colpevole" del più diretto interessato, rientrano fra gli aspetti che contribuiscono a definire come "attuale" e "grave" il paventato pericolo; occorre altrimenti escluderne la concreta "irreparabilità" - viceversa richiesta anch'essa, onde ottenere qualsiasi provvedimento d'urgenza - una volta trascorso un notevole lasso

di tempo, senza che il relativo danneggiato eserciti il proprio *jus agendi* in sede cautelare (cfr. Trib.Napoli 20/4/2004 su "Dir. Ind."2004, Trib.Milano 26/2/2003 su "Riv.p.Ind."2003,II,p.306 ss., Trib.Torino 10/6/2003 su "Dir.Ind."2003, p.519, Trib.Monza 10/4/2002 su "Dir.Ind."2003,p.46, Trib.Milano 18/9/2000 su "Or. Giur.Lav."2000,I,p.786, Trib.Napoli 5/7/2001 su "Dir.Ind."2002, p.45, Trib.S.Maria C.V. 18/12/2000 su "Dir.Ind."2002,p.12, Trib.Cuneo 1/7/2000 su "Giur.D.Ind."2000,p.1034, Trib.Milano 23/5/1997 su "Giur.D.Ind."1998,p.301, Trib.Milano 14/2/1997 su "Foro It." 1997,I,p.3031, Pret.Roma 28/11/1989 su "Temi Rom." 1989,p.430, Pret.Roma 24/10/1987 su "Giur.D.Ind."1988,p.306).

Tutto ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, sono emerse inconfutabilmente le seguenti circostanze di fatto idonee ad incidere sulla valutazione del pericolo, secondo la disamina che precede:

- la X. ha avviato il presente procedimento a distanza di un anno e mezzo dalla diffida e quasi due anni dopo la costituzione della X. Y., lasciando trascorrere ben due stagioni sportive, con tutto ciò che ne consegue, in tema di attività poste in essere dalla nuova società;
- la ricorrente ha trasferito la propria sede a Cosenza, perdendo definitivamente il legame con il territorio in cui è sorta ed ha acquisito rinomanza la squadra di calcio di cui si discute;
- la stessa risulta inattiva e non vi è alcuna prova che abbia continuato né l'attività sportiva, né le attività collaterali e connesse, quali il merchandising o le sponsorizzazioni; è pacifica, quindi, l'ulteriore conseguenza della revoca della affiliazione alle associazioni sportive;
- la X. si è, in buona sostanza, attivata in questa sede solo dopo la perdita del marchio a causa della vendita forzata.

Tutte le circostanze di fatto descritte e non contestate, né contestabili, che hanno avuto come conseguenza il protrarsi della situazione asseritamente lesiva, descritta dalla ricorrente, sia con riferimento all'utilizzo del marchio X. Y. da parte della nuova società, che con riguardo alle attività collegate di sponsorizzazione, merchandising ecc, si sono ormai, per così dire, "stabilizzate" con riferimento a tutte le possibili conseguenze lesive della condotta lamentata - anche ai fini dello

"sviamento di clientela" comunemente imputabile al responsabile di una pretesa contraffazione (cfr. Trib.Bologna 13/12/2000, su "Giur.It."2002, p.330).

Ebbene, poiché - anche in tema di "proprietà industriale", come a più riprese stabilito nei provvedimenti di questa Sezione, "nei rapporti tra imprenditori si considera pregiudizio irreparabile...solo quello che determina la destabilizzazione economica del danneggiato» (così Trib.Roma 25/3/2000, su "Giur. It."2001,p.298), va precisato che, nel caso in esame, tale destabilizzazione economica, che ha portato al declassamento sportivo della squadra, all'allontanamento della X. dalle strutture sportive, alla conseguente perdita degli introiti collegati all'effettiva partecipazione al campionato, infine alla vendita all'asta del marchio, era antecedente alla creazione della X. Y. e addebitabile unicamente alla condotta della ricorrente.

Va rammentato, ancora, che, nelle procedure cautelari, in generale, "l'esistenza del periculum in mora può essere desunta dal notevole pregiudizio causato per l'irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della clientela, nonché per la impossibilità od enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso" (v. Trib.Torino 8/5/1996, su "Dir.Ind."1996, p.918).

Ciò non vale con riferimento alla società ricorrente, per le circostanze sopra ricordate, ossia la sostanziale inattività per un lungo periodo e l'allontanamento dal territorio (la città di Ferrara), che rendono difficile, se non impossibile, una valutazione di pregiudizio, che presuppone l'attualità dello svolgimento della funzione imprenditoriale.

Tali circostanze sono, in definitiva, incompatibili con l'assunto del pregiudizio subito a causa della condotta della X. Y.. Deve essere, ulteriormente, ribadito che sono state le difficoltà economiche della X. che hanno portato alla perdita di tutte le chance collegate all'attività sportiva e ad una situazione quasi fallimentare e non già la creazione della nuova società, finalizzata unicamente a consentire alla squadra rappresentativa della città di Ferrara di partecipare al campionato, sia pure con il declassamento ormai noto.

V. Per mero scrupolo di motivazione, si osserva, inoltre, che le obiezioni formulate da tutte le resistenti sulla scarsa capacità distintiva del marchio della ricorrente, ed a cui si fa rinvio integrale, non essendo, in questa sede, necessario argomentare anche sul fumus per le considerazioni di cui sopra, sono del tutto pertinenti ed attendibili. A ciò va aggiunto che, proprio per la scarsa distintività che di norma connota i marchi rappresentati dall'associazione di parole comuni (con le dovute eccezioni, individuate

dalla giurisprudenza in alcuni casi: vedi il caso FIAT e UPIM ), il marchio in oggetto, creato in collegamento con l'attività sportiva, ha perso significato e valenza dal momento in cui si è avuta la perdita del titolo sportivo, mentre è stato subito sostituito dal marchio della nuova società, che ha adottato le differenziazioni opportune per denotare la discrasia tra la vecchia e la nuova gestione societaria, tra l'altro ben nota al pubblico del settore, informatissimo dalla stampa su tutte le vicende della squadra.

A tale riguardo, si rammenta che appare difficile sostenere compiutamente, nel caso di specie, l'effetto confusorio sul pubblico, dato che il consumatore in questione è un soggetto particolarmente interessato ed informato, in grado di percepire tutte le sfumature collegate al gioco del calcio, che non sono solamente quelle prettamente agonistico-sportive, ma anche quelle finanziarie ed economiche, oggi particolarmente significative e di attualità (si pensi alle situazioni fallimentari di numerose squadre, anche legate alla città di Bologna ed in generale alle vicende collegate a squadre di chiara fama, che hanno reso necessaria l'adozione della normativa più volte citata nel presente procedimento).

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la domanda della ricorrente non merita accoglimento.

In definitiva, anche a prescindere dalla considerazione pratica che la X. Y. avrebbe potuto, acquistando il marchio della vecchia X. all'asta, consolidare definitivamente la propria posizione, sia sotto il profilo dell'attività sportiva, che dell'attività di impresa, deve ribadirsi che il riconoscimento della tutela del marchio di impresa in capo alla vecchia X., ormai svuotata di qualsivoglia ruolo in campo sportivo, sarebbe del tutto privo di significato; in altri termini, può

sostenersi che la perdita del titolo sportivo si ripercuota fatalmente e negativamente sul diritto all'uso del marchio che sia al primo collegato.

VI. Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte si evince il rigetto della domanda formulata nei confronti della X. Y. e, unicamente per la natura preliminare dell'eccezione che viene accolta, la declaratoria di inammissibilità delle domande così come formulate dalla ricorrente nei confronti di tutte le altre resistenti.

Alla condanna segue l'integrale soccombenza sulle spese.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE**

**Visti gli artt. 669 septies c.p.c., 23 e segg. D.Lgs. 5/2003,**

**respinge**

**-la domanda cautelare così come proposta nei confronti della X. Y. SPA;**

**dichiara**

**-l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti della FIG.C, della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, della LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE C;**

**condanna**

**conseguentemente, la ricorrente a rifondere alle resistenti le spese del presente procedimento, che liquida in [...omissis...].**

**Autorizza, su richiesta, la restituzione della documentazione prodotta dalle parti.**

**Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.**

**Bologna, 11 aprile 2007.**

**IL GIUDICE REL. EST.  
DOTT. ANNA DE CRISTOFARO**