



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

**DR. LEONARDO PICA**

**PRESIDENTE**

**DR.SSA CATERINA DI MARTINO**

**GIUDICE**

**DR. ADRIANO DEL BENE**

**GIUDICE REL.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa

**PROMOSSA DA**

**MOVIEPLEX S.R.L.**, con sede in Avellino alla via Giovanni Palatucci n.20/B (c. f. 06389481000), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dagli avv.ti Ottavio Grandinetti (c.f. GRN TTV 61A03 C352T), Daniele Majori (c.f. MJR DNL 81B21 H501H) e Carlo Lanzetta (c.f. LNZ CRL 63C15 A509C), con studio in Avellino alla via G. Palatucci n.20/B

**ATTRICE**

**NEI CONFRONTI DI**

**MOVIESERVICE S.R.L.**, con sede in Avellino alla contrada S. Eustachio n.22 (c. f. 02815290644), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia (c. f. LAAFMN70C58I893A), con studio in Avellino alla via P. Harris n. 22

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Alla udienza del 17.10.2023 le parti concludevano nei seguenti termini:

per parte attrice:

“A) *IN VIA PRELIMINARE:*

a) *preso atto che controparte all'udienza del 21.12.2021 non ha esibito l'originale del documento depositato in atti come all. 5 alla propria Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, intitolato «Contratto di concessione di licenza d'uso non esclusiva del marchio “MOVIEPLEX”» ed ha dichiarato di non volere continuare ad avvalersene, disporre lo stralcio di detto documento dagli atti del presente giudizio e, per l'effetto, non tenerlo in considerazione ai fini del decidere;*

B) *NEL MERITO:*



*b.1) ACCERTARE E DICHIARARE che la Movieplex s.r.l. è legittima titolare esclusiva del marchio registrato "Movieplex" e dell'omonima denominazione, anche sociale;*

*C) ANCORA NEL MERITO, CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO:*

*c.1) inibire l'uso del marchio e della denominazione "Movieplex" da parte della convenuta Movieservice s.r.l.;*

*c.2) inibire l'uso del nome a dominio "movieplexmercogliano.it" alla convenuta Movieservice s.r.l. o, in subordine e salvo gravame, ordinare alla convenuta Movieservice s.r.l. quantomeno di modificare il sito web corrispondente al nome a dominio "movieplexmercogliano.it", al fine di distinguerlo dal sito dell'attrice Movieplex s.r.l. anche sotto il profilo della veste grafica e della presentazione dei contenuti;*

*c.3) fissare, a carico della Movieservice s.r.l. una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione successiva all'emissione dell'adottanda sentenza nonché un'ulteriore penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo intercorrente tra gli ordini inibitori dell'adottanda sentenza a carico della Movieservice s.r.l. e la loro ottemperanza da parte di quest'ultima;*

*c.4) condannare la Movieservice s.r.l., per tutte le suesposte ragioni, a versare alla Movieplex s.r.l., a titolo risarcitorio, la complessiva somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ovvero quella maggiore o, in subordine e salvo gravame, minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto, in ogni caso, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dalla domanda sino all'effettivo saldo;*

*c.5) in aggiunta al risarcimento del danno, condannare la Movieservice s.r.l. a restituire alla Movieplex s.r.l. gli utili realizzati dalla stessa Movieservice s.r.l. a causa e in conseguenza della violazione dei diritti di proprietà industriale dell'attrice, nella misura in cui detti utili eccedano il predetto risarcimento;*

*c.6) ordinare la pubblicazione di un estratto dell'emananda sentenza con caratteri doppi al normale sui quotidiani "Il Mattino", "Il Centro" e "La Repubblica" nonché sui siti web della Movieplex s.r.l. e della Movieservice s.r.l., a cura dell'attrice e a spese della convenuta Movieservice s.r.l.;*

*D) IN OGNI CASO:*

*d.1) rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto sia nell'an sia nel quantum, oltre che prescritta in tutto o, in subordine e salvo gravame, quantomeno in parte;*

*d.2.) condannare la Movieservice s.r.l. per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a risarcire o comunque a corrispondere alla Movieplex s.r.l., oltre che le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, anche quell'ulteriore somma che codesto ecc.mo Tribunale vorrà determinare in via equitativa o riterrà comunque dovuta secondo giustizia..."*

*per parte convenuta:*

*"...si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese e compensi".*



### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 25.11.2020 la Movieplex s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Movieservice s.r.l. per l'accertamento e la declaratoria della legittima titolarità del marchio "Movieplex" e dell'omonima denominazione sociale con richiesta di inibitoria del predetto marchio e del correlato nome a dominio, con condanna al risarcimento dei danni, fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento a carico della società convenuta.

A fondamento della domanda la società attrice espone:

- di essere società operante dal 2004 nel settore dell'intrattenimento, occupandosi della gestione e dello sviluppo di esercizi cinematografici nonché della fornitura di beni o servizi accessori;
- che aveva registrato il marchio "Movieplex" per la classe UIBM n.41, rinnovando la registrazione fino al 11.06.2024;
- che il cennato segno distintivo era così descritto: *«è costituito dalla scritta "Movieplex" in caratteri stampatello maiuscolo di fantasia seguita una riga più in basso dalle diciture "Cinemas' Entertainment" in caratteri stampatello maiuscolo ed in corpo minore. La scritta e le diciture risultano separate da una pellicola cinematografica stilizzata»;*
- che in data 07.06.2004 registrava il dominio internet movieplex.it, che ospitava il sito internet del cinema multisala sito in L'Aquila alla loc. Pettino via L. Da Vinci n.7, con il quale gli spettatori potevano reperire informazioni sugli spettacoli cinematografici e provvedere alla prenotazione o all'acquisto del biglietto del cinema;
- che in data 24.06.2014 si procedeva alla scissione parziale della Movieplex s.r.l. con assegnazione di parte del patrimonio alla neocostituita Movieservice s.r.l., senza la cessione del predetto marchio "Movieplex" di cui rimaneva esclusiva titolare;
- che successivamente veniva a conoscenza che la società convenuta utilizzava indebitamente il predetto marchio e la relativa denominazione per l'attività di gestione dell'esercizio cinematografico multisala sito in Mercogliano alla via N. Santangelo n.2;
- che la convenuta utilizzava inoltre il nome a dominio movieplexmercogliano.it., che peraltro riproduceva pedissequamente la veste grafica e la presentazione dei contenuti del sito web di parte attrice;
- che le numerose diffide ed i tentativi di bonario componimento non erano serviti a far cessare l'indebito utilizzo del marchio e della denominazione sociale "Movieplex";
- che tale condotta illecita comportava anche una lesione del diritto all'identità personale, al nome ed all'immagine di parte attrice.

Pertanto, rassegnava le conclusioni soprariportate.

Si costituiva in giudizio la Movieservice s.r.l., depositando comparsa di costituzione e risposta.



In via preliminare deduceva che dal 24.10.2005 al 06.12.2013 la legale rappresentanza della società attrice era stata affidata all'attuale organo amministrativo della Movieservice, in persona del dott. Carmine Marco Salvatore Alaia e successivamente veniva affidata al sig. Carlo Alberto Bernaschi, che svolgeva anche la carica di amministratore con funzioni limitate alla sola programmazione cinematografica della Moviegest s.r.l., che gestiva il multisala sito in Mercogliano.

Pertanto, le società Movieplex e Moviegest gestivano con il medesimo marchio "Movieplex" rispettivamente le multisale cinematografiche site in L'Aquila ed in Mercogliano.

Nel frattempo la società Globalcinema s.r.l. che deteneva il 50% di Moviegest s.r.l. stipulava con la Movieplex srl contratto di licenza d'uso non esclusiva del marchio "Movieplex srl", con il quale si concedeva il predetto segno distintivo senza limiti temporali e senza corrispettivo.

Nel frattempo, la società Globalcinema srl diveniva titolare dell'intera partecipazione di Moviegest srl, mentre la Bernaschi & Co. s.r.l. acquisiva una partecipazione pari al 87% del capitale sociale della Movieplex srl.

Dopo la scissione della Movieplex avvenuta nel 2014, la Moviegest srl continuava a gestire il multisala sito in Mercogliano utilizzando il marchio "Movieplex" con il consenso del titolare dello stesso, tanto da accollarsi anche il 50% dei costi sostenuti per il rinnovo del predetto segno distintivo come da fattura versata in atti.

Inoltre, con atto notarile di scissione del 18.04.2016 la Moviegest srl assegnava parte del suo patrimonio alla Movieservice srl, che subentrava in ogni rapporto attivo e passivo della scissa, così subentrando anche nel diritto all'utilizzo del marchio "Movieplex".

Nella ricostruzione fattuale, parte attrice non solo aveva pretermesso tutte queste circostanze, ma non aveva riferito nemmeno che alle citate diffide la società convenuta aveva risposto ribadendo la legittimità dell'utilizzo del marchio in contestazione.

Peraltro, la convenuta utilizzerebbe sulla base del consenso rilasciato dall'attrice, un diverso segno distintivo limitato alla dicitura "Movieplex", laddove il marchio registrato di parte attrice nella parte denominativa era Movieplex Cinema 's Entertainment. Nè secondo parte convenuta poteva sussistere alcun profilo confusorio, dal momento che gli esercizi cinematografici erano situati in regioni diverse.

E comunque deduceva che parte attrice aveva tollerato l'uso del marchio Movieplex da parte della società Moviegest s.r.l. per un decennio.

Anche l'uso del nome a dominio di parte attrice era stato tollerato dalla stessa, senza alcun tipo di contestazione almeno fino al 2019, tanto che lo stesso sito veniva utilizzato per le prenotazioni sia del multisala sito in Abruzzo sia per quello sito in Mercogliano.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la declaratoria del diritto all'uso del marchio "Movieplex" ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, la declaratoria della buona fede della società convenuta ed il diritto della stessa a vedersi rimborsate le spese sopportate a fini pubblicitari e promozionali del marchio "Movieplex", oltre al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.



All'udienza del 13.04.2021 il giudice istruttore concedeva i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed all'esito con successiva ordinanza venivano rigettate tutte le richieste istruttorie delle parti.

All'udienza del 17.10.2023 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In via preliminare, il Collegio intende delibare sulle questioni preliminari sollevate dalla parte attrice avverso la domanda riconvenzionale esperita da parte convenuta.

E' di palmare evidenza che l'eccezione di incompetenza funzionale dell'adita sezione specializzata è destituita di fondamento, atteso che la domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni postula l'accertamento incidentale della legittimità da parte della società convenuta dell'uso del marchio "Movieplex" che radica la competenza funzionale di questa sezione specializzata ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 168/2003 come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.L. n. 1/2012.

Invero, tale eccezione di parte attrice si pone in chiave antitetica con la stessa corretta opzione di radicare il presente contenzioso innanzi alla sezione specializzata impresa del Tribunale di Napoli.

Quanto all'eccezione di prescrizione della cennata domanda riconvenzionale, il Collegio ne evidenzia la genericità non essendo stato nemmeno circoscritto il fatto costitutivo da cui dovrebbe decorrere il termine prescrizione, incombendo sulla parte eccipiente l'onere della prova del decorso del *dies a quo*, laddove in termini del tutto generici parte attrice invoca "vicende, titoli, circostanze o ragioni, comunque denominate, anteriori ai cinque anni, calcolati a ritroso dalla data di proposizione della predetta domanda riconvenzionale".

Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Riguardo al tema dei marchi controversi, occorre ricordare che l'art. 20 cpi - intitolato "Diritti conferiti dalla registrazione" prevede: *"1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità..."*

Ove ricorra l'identità tra il segno contraffattorio ed il marchio, per prodotti e servizi



identici a quello per cui esso è stato registrato, l'art. 20, comma 1, lett. a) cpi, configura una presunzione di contraffazione che prescinde da ogni esame sul rischio di confusione determinato dall'attività illecita.

Primo presupposto perché operi tale disciplina è che sussista quanto meno un'identità sostanziale tra i segni.

Va detto, al riguardo, che a fronte di un dibattito dottrinario che oscilla tra coloro i quali sostengono rilevi un'identità assoluta tra i segni e quanti sostengono, viceversa, che basti solo quella sostanziale di cui s'è riferito, si colloca in una posizione intermedia e condivisibile la giurisprudenza (soprattutto quella comunitaria), secondo cui è necessario che il secondo segno riproduca, senza modifiche e aggiunte, gli elementi caratterizzanti il marchio, nell'impressione complessiva e sintetica del consumatore medio (cfr. al riguardo Corte Giust. UE 18.3.2003).

Secondo presupposto d'operatività della norma è che i segni interferenti siano utilizzati per prodotti e servizi identici (non solo che appartengono al medesimo settore e siano destinati a soddisfare le medesime esigenze merceologiche), che presentino quindi identità di caratteristiche agli occhi dello stesso consumatore medio.

In ordine al primo di tali profili, la valutazione comparativa del giudice al riguardo deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici).

Quindi il raffronto tra i segni impone un esame diretto a verificare se i marchi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di quel genere di prodotti.

Giova rilevare, peraltro, che ad evitare la contraffazione in ipotesi di marchio debole bastano anche "lievi modificazioni" o "aggiunte" rispetto al contenuto di quello imitato idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati.

I principi appena richiamati trovano conforto nella pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di marchi d'impresa, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo conto, in particolare, che, ove si tratti di marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante. (Cass. civ. Sez. I, 28/01/2010, n. 1906 Fondazione Vincenzo Agnesi C. Colussi S.p.A. Massima redazionale, 2010. Conformi Cass. civ. Sez. I, 29/07/2009, n. 17671, Cass. civ. Sez. I Sent., 07/03/2008, n. 6193, Cass. civ. Sez. I, 28/02/2006, n. 4405).

Da ultimo la Suprema Corte ha poi confermato che "l'accertamento in ordine alla confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti. In siffatta valutazione ciò che rileva è l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati. La confondibilità consiste nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, con la



conseguenza che è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l'effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi, non necessariamente a credere che si tratti dello stesso produttore" (Cass. civ. Sez. I, 27-05-2016, n. 11031 F.lli B. Di. s.r.l. c. P.F. & C. s.a.s. di G.V. e altri).

A tali considerazioni ed a completamento della tutela apprestata dall'ordinamento vigente va aggiunto che ai sensi dell'art. 22 cpi, intitolato "Unitarietà dei segni distintivi": *"1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"*.

Ciò premesso, parte attrice ha dimostrato di essere titolare esclusiva del marchio "Movieplex" come da titolo debitamente rinnovato (cfr. documentazione versata in atti), contestando in particolare di aver concesso in licenza non esclusiva tale segno distintivo tantomeno alla società convenuta.

Ed invero, le deduzioni difensive di parte convenuta che ha cercato di sostenere dapprima l'esistenza di una concessione in licenza del marchio e poi ha cercato di accreditare la tesi di una sorta di consenso all'uso del predetto segno distintivo da parte della società attrice si sono rilevate prive di fondamento.

La tesi difensiva su cui si è imperniata la comparsa di costituzione circa l'esistenza di tale contratto di concessione in licenza del marchio è rimasta una mera petizione di principio nel momento in cui dopo aver prodotto la copia di tale presunto "contratto di concessione in licenza d'uso non esclusiva del marchio Movieplex" e dopo il tempestivo disconoscimento della firma del legale rappresentante della società attrice che si era riservata di proporre querela di falso, invitata dal giudice istruttore a depositare l'originale, la difesa di parte convenuta ha espresso la volontà di non avvalersi di tale documento.

Non sembra però che la società convenuta, che sul presupposto di tale concessione in licenza d'uso del marchio ha poi reagito con relativa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, abbia preso contezza delle reali conseguenze di tale strategia processuale, che ha palesato la sua debolezza nel momento in cui la difesa di parte convenuta ha ritenuto di non avvalersi del predetto documento.

Gli argomenti utilizzati a tutela delle proprie ragioni difensive, fondati su presunti rapporti di cointeressenze tra la Movieplex srl e la Movieservice srl e sulla circostanza che altra società (Moviegest srl) avesse proposto la domanda di rinnovo del marchio Movieplex assumendosene parzialmente l'onere economico non scalfiscono il fondamento della presente azione volta ad affermare in maniera definitiva la privativa di titolarità dell'attrice, denunciandone qualsivoglia utilizzo abusivo anche in relazione al correlato nome a dominio.



Inoltre, è rimasto indimostrato il rilascio del consenso all'utilizzo del marchio, che la società convenuta vorrebbe desumere dalla tolleranza manifesta dalla Movieplex srl fino ad almeno al 2019, quando sono pervenute le prime diffide a non utilizzare più il marchio in contesa.

E comunque qualora sia stato ingenerato un affidamento sul presunto consenso all'utilizzo del marchio (che si ripete, non fonda su alcun titolo di concessione in licenza che non fa parte del materiale probatorio acquisito al presente giudizio), il tenore delle diffide formalizzate in data 28.10.2019 e 22.01.2020 non lascia adito a dubbi quanto all'espressione della inequivocabile volontà di far cessare l'indebito ed abusivo utilizzo del marchio da parte della Movieservice srl.

E ciò sul rilievo costantemente ribadito anche dalla più attenta giurisprudenza di merito che le diffide all'utilizzo indebito del marchio soprattutto con riferimento ai nomi a dominio ed alle eventuali pagine sui social network rendono irrilevante l'accertamento in merito all'intervenuta prestazione del consenso, revocabile in ogni momento e senza particolari formule sacramentali (cfr. Trib. Milano, sez. specializzata impresa, 28.05.2020).

Priva di pregio è risultata la deduzione difensiva basata sulla circostanza che non vi fosse alcuna confondibilità tra i segni distintivi in contestazione per la ragione che contraddistinguono esercizi cinematografici situati in regioni diverse.

Ma il profilo della confondibilità nella fattispecie non assume alcun rilievo, poiché parte attrice chiede la tutela del marchio ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. a), che sanziona l'interferenza determinata - come nel caso di specie - dall'essere i marchi identici non solo sotto il profilo denominativo ma anche grafico (con particolare riferimento all'utilizzo dei medesimi colori e della stessa veste grafica del relativo sito web).

Con specifico riferimento ai nomi a dominio, mette conto evidenziare che, recependo quanto già affermato nel tempo dalla giurisprudenza, il codice della proprietà industriale ha espressamente previsto una disciplina relativa ai nomi a dominio, sia di tipo sostanziale (ex artt. 12 e 22) che di tipo processuale (artt. 118 e 133), così di fatto positivizzando la natura di segni distintivi propria dei nomi a dominio.

Tale approdo però non è stato scontato, se è vero che la giurisprudenza inizialmente ha ritenuto che il nome a dominio identificativo di un sito internet non avesse la funzione di identificare il soggetto utilizzatore, ma costituisse soltanto un indirizzo elettronico con la sola funzione di individuare alcuni pc connessi alla rete (cfr. Trib. Bari 24 luglio 1996, in Foro it., 1997, I, 2316).

Tale orientamento è stato poi superato da numerose pronunce anche di merito che hanno sancito l'applicabilità della normativa sui segni distintivi, sul diritto al nome e sulla concorrenza sleale anche ai nomi a dominio (cfr. Trib. Milano 10.06.1997, in Riv. Dir. Ind., 1998, II, 430; Trib. Milano 22.07.1997, in Foro it., I, 1998, 923; Trib. Roma 02.08.1997).

Significativo è quanto riportato nel provvedimento del Tribunale di Palermo, nel quale ribadendo la funzione identificativa del domain name (e quindi anche del soggetto che li produce o distribuisce) dei prodotti o servizi che vengono offerti in via telematica, si afferma la concessione della tutela in via d'urgenza qualora il titolare di un marchio



non può utilizzare lo stesso quale nome a dominio per avere altri provveduto alla sua registrazione (cfr. Trib. Palermo 4 dicembre 2001, in Riv. Dir. Ind., 2002, II, 287).

L'inibitoria invocata da parte attrice presuppone un'illegittima registrazione del domain name da parte della convenuta ed un suo utilizzo nell'attività economica.

L'illegittimità prospettata nella circostanza attiene, dal punto di vista della tutela reale azionata, alla presunta violazione del divieto di cui all'art. 22, comma 1, cpi, che impedisce di adottare come dominio uno identico o simile a quello altrui.

Il concetto d'identità non può prescindere, nello specifico, dall'esame della struttura propria del segno di cui si discute.

E' noto, al riguardo, che il domain name si componga: (i) del TLD (top level domain) costituente la parte finale del nome. Esso può essere geografico (volto quindi ad identificare un territorio di uno Stato o, più in generale, un'area) ovvero tematico; (ii) del Second Level Domain, costituente la prima parte del dominio, quale sequenza di lettere liberamente scelta.

Ciò posto, è unanime in giurisprudenza il convincimento che la capacità distintiva non possa riguardare il cd. TLD; al più, che la differenziazione dei medesimi (soprattutto ove collegata ad una diversa area geografica) potrebbe giustificare una duplice registrazione, tuttavia lasciando inalterato il problema della confondibilità dei segni.

A tal proposito, il rischio di confusione come noto va valutato provvedendo ad una comparazione unitaria e sintetica dei segni in conflitto, partendo dai relativi tratti caratterizzanti e ponendosi dal lato del consumatore di normale intelligenza, diligenza e avvedutezza.

A tal riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che il conflitto tra il nome a dominio ed il marchio si verifica per il solo effetto della registrazione di quest'ultimo, stabilendo che anche la mera registrazione di un domain name coincidente con il segno distintivo altrui appare idonea a trarre in inganno gli utenti, poiché anche in assenza di attivazione del relativo sito internet, li induce a ritenere che il titolare del segno distintivo non sia rintracciabile in rete con conseguente diminuzione dell'apprezzamento della capacità organizzativa ed imprenditoriale del medesimo (cfr. Trib. Firenze 16.05.2006, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2006, 809).

L'utilizzo di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli propri per i quali il marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese, potendo indurre nell'utente l'opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione (cfr. Trib. Modena 24 gennaio 2001).

Ciò chiarito, non sussistono valide ragioni per le motivazioni appena esposte che consentano alla società convenuta di proseguire nell'utilizzo del domain name [www.movieplexmercogliano.it](http://www.movieplexmercogliano.it), che riporta pedissequamente ed abusivamente il segno distintivo della società attrice, in difetto di alcun titolo autorizzativo.

Invero, la riproduzione del segno distintivo a conferma di una condotta di appropriazione illecita non viene meno per l'indicazione geografica del nome a dominio, soprattutto ove si tiene conto che la ricerca sulla rete si svolge prevalentemente e primariamente con l'inserimento del marchio.



Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento dei danni azionata da parte attrice, poichè assolutamente carente sotto il profilo degli elementi di prova per corroborare il tipo di pregiudizio economico che avrebbe subito la Movieplex srl.

Invero, parte attrice non ha allegato né dedotto nemmeno un principio di prova del danno subito che potesse giustificare una liquidazione equitativa del danno, invocando peraltro un danno all'identità personale ed all'immagine privo di alcun tipo di allegazione e riscontro probatorio.

Parte attrice non ha dedotto neppure un calo del fatturato o comunque delle vendite eziologicamente riconducibile alla condotta di contraffazione denunciata, ritenendo di aver assolto al proprio onere probatorio con la richiesta di una ctu dal carattere prettamente esplorativo, finalizzata unicamente ad indagare la documentazione contabile della società convenuta.

Peraltro, le cointeressenze delle società, non ignorando che la Movieservice srl è originata dalla scissione parziale della Movieplex srl verosimilmente per la gestione dei servizi correlati all'attività d'impresa dell'esercizio di multisala cinematografici, ha comportato almeno fino a quando non sono state inoltrate le diffide nel 2019 ad una situazione di pacifica coesistenza dei marchi in difetto di alcuna contestazione di parte attrice, che impedisce di ritenere illecita la condotta della società convenuta e pertanto inidonea a produrre alcun tipo di pregiudizio (almeno fino al 2019).

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, si ribadisce che la stessa poteva conservare un certo fondamento qualora si fosse dimostrato che la legittimità dell'uso del marchio Multiplex da parte della società convenuta fosse corroborata dall'esistenza di un contratto di licenza d'uso.

Ma la scelta processuale di non avvalersi di tale contratto ha disvelato non solo l'inconsistenza della strategia difensiva della Movieservice srl, ma ha privato di fondamento anche la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere indimostrate conseguenze risarcitorie.

L'accoglimento della domanda di inibitoria estesa anche all'utilizzo del nome a dominio nella parte relativa alla pedissequa ripetizione del segno distintivo della società attrice comporta anche l'adozione della doppia penale richiesta.

Infine, in ordine alla richiesta di pubblicazione, il Collegio rileva che la natura del mezzo è tuttora controversa, giacché per taluni esso costituisce espressione di un risarcimento danni in forma specifica, per altri una forma di *restitutio in integrum*, che prescinde dalla prova di un danno patito dal titolare del diritto di esclusiva nonché dal dolo e/o dalla colpa del contraffattore, per altri ancora una sorta di sanzione/pena privata, con efficacia deterrente.

V'è da dire che, prima dell'introduzione del cpi, la misura della pubblicazione dell'ordinanza cautelare era adottata dalla giurisprudenza di merito (quella che la riteneva ammissibile) solo in presenza di (pericolo di danni) gravi ed irreparabili al titolare del segno (*ex alia*, Trib. Firenze 9.2.2007; Trib. Roma, 9.12.2004; Trib. Roma 9.1.2004, per cui *“La pubblicazione dei provvedimenti di sequestro ed inibitoria, ammissibili anche in fase cautelare sia in relazione alle violazioni della legge marchio che in ipotesi di concorrenza sleale, non può essere disposta ove non sia fornita la prova che la condotta perpetrata dal contraffattore abbia già creato un pregiudizio al titolare del marchio, sì che la conoscenza presso il pubblico dei provvedimenti*



*contribuisca a contenere tale pregiudizio”*).

La giurisprudenza di merito, in buona sostanza, colloca la pubblicazione nel novero degli strumenti risarcitori, intendendo prevenire il rischio della reiterazione di danni per l'avente diritto ed in tale ottica si giustifica l'accoglimento della richiesta, ritenendo congrua in ragione della fattispecie in esame la pubblicazione limitata al sito web della convenuta e solo in caso di inottemperanza alla pubblicazione su di un quotidiano locale.

Quanto al regolamento delle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda di parte attrice unitamente al rigetto delle domande riconvenzionali giustifica una parziale compensazione delle spese tra le parti pari ad 1/3 delle stesse.

Non sussistono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da **MOVIEPLEX S.R.L.** nei confronti di **MOVIESERVICE S.R.L.** nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da **MOVIESERVICE S.R.L.** nei confronti di **MOVIEPLEX S.R.L.**, disattesa ogni altra contraria istanza o eccezione, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto dispone:

accertata la titolarità esclusiva del marchio "Movieplex" inibisce alla Movieservice s.r.l. l'uso del marchio e della denominazione "Movieplex" nonché l'uso del nome a dominio [www.movieplexmercogliano.it](http://www.movieplexmercogliano.it); fissa a carico di parte convenuta la penale di € 250,00 per ogni violazione di quanto statuito nella presente sentenza e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti; ordina la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul sito web della Movieservice srl e, in caso di inottemperanza, sui quotidiani locale "Il Centro" e "Il Corriere dell'Irpinia", a cura di parte attrice ed a spese della convenuta con il diritto all'immediata rifusione delle spese sostenute dietro presentazione della relativa fattura;

- rigetta per il resto;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti per la misura di 1/3 e condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice le residue spese che si liquidano in complessivi € 500,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024

**IL GIUDICE ESTENSORE**  
**DR. ADRIANO DEL BENE**

**IL PRESIDENTE**  
**DR. LEONARDO PICA**