

N. 1443-1/11 R.G.



REP 2812/2011

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato dott. Pietro Iovino, letti gli atti.

Rilevato che parte ricorrente S.G. Fortitudo A.S.D. ha richiesto ex art. 700 cpc l'accertamento dell'uso e della concessione a terzi, indebiti del marchio consistente nella lettera "F" scritta in carattere tipografico maiuscolo inserita in uno scudo sul cui bordo superiore vi   una figura di aquila con le ali aperte, oggetto di privativa, giusta domanda MI 2005 C 007826 del 12.07.2005, nonch  tutela inibitoria relativamente sia all'utilizzo di esso sia alla fabbricazione, commercio ed uso delle cose costituenti violazioni del diritto al marchio, con ordine di ritiro dal commercio e condanna alla pubblicazione dell'ordinanza, con riserva di agire nella successiva fase di merito per il risarcimento dei danni.

Rilevato che l'invocato provvedimento   richiesto nell'ambito del pendente giudizio di merito, volto alla risoluzione del contratto 21.10.2005 per inadempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte e precisamente per il mancato pagamento di n. 6 canoni mensili.

4

Ritenuto che la So.Ge.Ma. Fortitudo srl XXXXXXXXXX si è costituita, resistendo alla domanda anche cautelare, eccedendo in questa fase l'incompetenza in favore di quella della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, di cui al D.Lgs 168/2003.

Ritenuto che, anche a tutto concedere alla ricorrente società in punto a residualità della tutela invocata, non può ritenersi sussistente alcun rapporto di strumentalità con il giudizio di merito pendente né possono ritenersi sussistenti i presupposti giuridici per l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Considerato, infatti, che tutti i fatti e le circostanze estranei al mancato pagamento del corrispettivo del contratto di concessione di "licenza esclusiva di uso del marchio - da solo o in abbinamento con altri nomi, marchi o simboli - in Italia e all'estero per la produzione e commercializzazione dei prodotti" del 21.10.2005, sono allegazioni estranee al giudizio di merito pendente, con la conseguenza che esse sono in massima parte superflue ed irrilevanti, perché eccentriche rispetto al petitum ed alla causa petendi che lo identificano, fondati esclusivamente sulla risoluzione per supposto inadempimento di non scarsa importanza, costituito dal mancato pagamento del corrispettivo. A tal proposito si osserva che per causa di merito deve intendersi quella diretta al conseguimento della medesima tutela giuridica e del medesimo bene rispetto ai quali il provvedimento cautelare è strumentale, essendo, pertanto, necessario una sostanziale identità di azione, restando del tutto

irrelevante o indifferente una semplice connessione o un mero rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra due azioni. Al fine di identificare tale rapporto ben può farsi ricorso alle nozioni esposte dagli artt. 273 e 274 cpc, precisandosi che la relazione d'interesse riguarda quella prevista dall'art. 273 cpc. Del resto secondo condivisibile giurisprudenza di merito e di legittimità "causa pendente per il merito" è soltanto quella che ha ad oggetto la pretesa che si intende tutelare e non altra pretesa, ancorché contrapposta o connessa (cfr. Cass 2795/89; T. Bologna 12.06.2006 e T. Pescara 21.12.2006). Si ritiene, infatti, che il limite fisiologico dell'art. 669quater, 1^a co., cpc, che siffatta relazione impone, risiede nella perfetta corrispondenza fra l'ambito oggettivo del giudizio di merito e l'oggetto della domanda cautelare, perché solo in questo modo vi sarebbe il pieno rispetto del principio di strumentalità fra le due tutele.

Considerato che allo stato non sussiste alcuna strumentalità tra la cautela invocata, inibitoria all'uso del marchio etc., peraltro per ragioni ben ulteriori rispetto a quelle spese nel giudizio di merito pendente, e le ragioni e conclusioni rassegnate in quest'ultimo. Infatti, l'azione cautelare de qua, ma anche quella in senso generale, ha funzione di assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva in via provvisoria ed anticipata rispetto al giudizio di cognizione ordinario, all'unico fine di ovviare al periculum in mora.

Tanto è vero ciò che in via generale la cautela ante causam va richiesta al giudice competente a conoscere del merito (art. 669ter cpc), mentre quella in corso di causa va rivolta al giudice della stessa (669quater

cpc). Esiste dunque un nesso di strumentalità, sia pure notevolmente attenuato dalla recente novella, tra giudizio cautelare e giudizio di merito per come dimostrato dalle norme sulla competenza e l'eventuale caducazione della misura ordinata ante causam.

Del resto, come già anticipato, nell'ambito del procedimento cautelare, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria e il venir meno della necessaria fase di merito - conseguenti alla inserzione dei nuovi commi 6 e 7 nell'art. 669-octies c.p.c., attuata dal D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005 - non elimina la possibilità che sia instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda (di merito), di cui la cautela costituisce un'anticipazione.

Inoltre la mancanza di un espresso collegamento con l'azione di merito, nel senso già chiarito, impedisce anche la valutazione dell'estremo, di positiva ed indefettibile ricorrenza, della residualità, insito nell'esperimento della tutela cautelare ex art. 700 cpc invocata.

Conferma ciò il fatto che dal ricorso non si apprezzano in alcun modo le ragioni per le quali l'inadempimento allegato nella piena cognitio possa ritenersi di non scarsa importanza e ciò sia detto pur prescindendo dalle recise negazioni di controparte, che allo stato appare del tutto superfluo esaminare. Opinare diversamente indurrebbe la necessità di valutare con puntuale attenzione l'eccepita incompetenza per materia, in quanto è evidente che il contenuto della cautela invocata mostra un palese oggetto ed un chiaro scopo rientranti in una tutela tipica della disciplina dei marchi, materia attribuita alla Sezione specializzata. Necessità che oggi non sussiste per

quanto già detto in punto di carenza del requisito della strumentalità.

Infatti, l'esame dello specifico contenuto del ricorso evidenzia che:

- QUANTO AL FUMUS

la società ricorrente ha indicato i seguenti esclusivi profili:

1. l'automatica rinuncia all'utilizzo del marchio ed alla possibilità di concederlo in sub licenza e di sponsorizzare società sportive, conseguente alla sottoscrizione del contratto 09.09.2010;
2. la perdita della possibilità di utilizzare il marchio di proprietà dell'odierna ricorrente in ragione del perdurante e reiterato inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto 2005, legato alla conclusione del nuovo contratto di sponsorizzazione concluso con la società Fortitudo 103, asseritamente incompatibile con lo stato di liquidazione, anche in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs 17.01.2003 n. 6;
3. il divieto di ogni attività di sponsorizzazione o di utilizzo a fini sportivi del marchio contenuto nel contratto 21.10.2005.

- QUANTO AL PERICULUM IN MORA

ha invece espressamente dedotto:

- A. l'esistenza di una situazione ingenerante confusione e confondibilità del marchio di sua proprietà, oltre che un danno alla forza dello stesso, così asseritamente "inflazionato" e comunque legato alla querelle giudiziaria evidenziata dai numerosi episodi che cita (vertenza TAR sull'uso del Paladozza; spossessamento di esso da parte del Comune; causa

relativa alla risoluzione del contratto di licenza del marchio; procedura federale relativa alla denominazione sociale; procedimento prefallimentare di Fortitudo Pallacanestro srl; interruzione delle forniture di acqua e gas al Paladozza; sfratti per morosità dei giocatori dalle foresterie; esistenza di due differenti squadre di pallacanestro utilizzanti il medesimo marchio; Effe Biancoblù e Fortitudo Basket 103). Con la conseguenza che, disperdendo o sottraendo pubblico, le legittime aspettative di guadagno (campagna abbonamenti e pubblico pagante), generato dagli introiti derivanti dalla concessione in licenza, verrebbero vanificate, così traducendosi tutto ciò ex art. 2598 cc anche in atti di concorrenza sleale per sviamento di clientela, per produzione di confusione e per appropriazione di segni distintivi altrui;

- B. l'eventuale ristoro dei danni "patiti e patienti" nelle more del giudizio, che la resistente, società priva di capitali, in liquidazione dal 2007 e fortemente indebitata, non sarebbe in grado di garantire in alcun modo; aspetto costituente - sia detto per inciso - l'unico profilo economico-patrimoniale delle richieste; immemore, però, del fatto che alcuna domanda di risarcimento è stata avanzata nel giudizio di merito;
- C. l'iniziativa giudiziaria innanzi alla Sezione specializzata, volta ad ottenere in maniera surrettizia un provvedimento cautelare d'inibitoria, tacendo dolosamente l'esistenza e la pendenza del giudizio di merito già pendente e l'esistenza del contratto 09.09.2010.

Ritenuto pertanto che, per quanto appena detto, dal ricorso non può neppure apprezzarsi il fumus boni iuris, il quale del resto nello specifico richiederebbe una valutazione approfondita, più confacente alla plena cognitio, né invero il periculum, sol che si consideri ulteriormente che:

- nella vigenza del contratto, soltanto una eventuale pronuncia risolutoria, dagli effetti peraltro costitutivi, stando alla ricostruzione contenuta in citazione, potrà comportare lo scioglimento del contratto e la retrocessione da quel momento dell'utilizzo del marchio per il venir meno della licenza d'uso;
- le specifiche allegazioni in punto di fumus e periculum, appena passate in rassegna, confermano l'evidente sovrapposizione da parte della società ricorrente di piani e di tutele necessariamente paralleli. Ciò rende evidente l'intenzione di voler ottenere nella presente sede una tutela invece riservata al diverso vaglio delle Sezioni specializzate, da cui discende appunto il difetto di strumentalità della cautela azionata rispetto al giudizio di merito, e tradisce in maniera palese l'assoluta estraneità di questi elementi rispetto all'azione di risoluzione intentata.

Le determinazioni delle spese della fase sono riservate al giudizio di merito pendente.

Letti pertanto gli artt. 669bis, 669ter e 669septies,

P.T.M.

Rigetta la domanda.

Spese al definitivo.

Si comunichi

Bologna 20.09.2011

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Giudice

Dott. Pietro Iovino

Pietro Iovino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21/9/2011

df

FRAT 22/9