

Domain name - Tribunale di Bologna: tutela del marchio registrato, attenzione alla capacità distintiva

24 Ottobre 2017

Stefania Calvello, Iusgate

Il caso: tutela del marchio registrato

Il Tribunale di Bologna si è pronunciato in merito al ricorso di una società, operante nell'ambito degli annunci pubblicitari su rete internet, per la lamentata contraffazione e violazione dei diritti alla stessa spettanti in relazione al proprio **marchio registrato** "Bakeca", oggetto di registrazioni nazionali nonché di registrazione comunitaria, in conseguenza dell'utilizzo del medesimo segno anche attraverso la registrazione di plurimi nomi a dominio (sia pur integrati da svariate desinenze, ma, comunque, riproducenti lo stesso marchio) da parte di un'altra società, svolgente servizi analoghi ma orientati ad uno specifico settore (erotismo), tale da distinguere i destinatari degli stessi rispetto a quelli della società ricorrente.

Nell'esaminare tale caso, il Tribunale di Bologna – nell'ambito della fase cautelare – ha respinto le domande della società ricorrente, tra cui anche la domanda di inibitoria all'uso del segno contestato con trasferimento provvisorio dei nomi a dominio, accogliendo, invece, le istanze della società resistente, essenzialmente incentrate sulla carenza di capacità distintiva del marchio registrato in questione e sulla mancanza di confondibilità.

Le argomentazioni del Tribunale in tema di marchio registrato debole e forte

L'analisi – sia pur sommaria – svolta, ha indotto il Tribunale a **non qualificare il marchio registrato della ricorrente quale marchio forte**, data la riscontrata connessione con la natura del servizio offerto dalla stessa, consistente nella pubblicizzazione di annunci, *"tanto che la parola che lo costituisce "bakeca" è divenuta nel gergo comune degli utenti di internet e dei social networks... sinonimo di luogo dove gli utenti possono rinvenire servizi ed offerte commerciali di un certo tipo o pubblicazione di comunicazioni di qualsiasi genere legate ad un interesse condiviso da una certa collettività di utenti"*.

Con riferimento alle valutazioni in merito all'ampiezza della capacità distintiva del marchio registrato, il Tribunale ha richiamato il contenuto di alcune recenti decisioni della Corte di Cassazione, volte a distinguere gli elementi caratterizzanti e l'estensione della tutela del marchio c.d. forte e del marchio c.d. debole, attraverso le quali la Suprema Corte ha ribadito i tratti distintivi caratterizzanti entrambe le tipologie di segni e le differenze esistenti in merito alla intensità della relativa tutela.

Le argomentazioni del Tribunale in tema di *secondary meaning* e di marchio notorio

Il Tribunale ha altresì valutato la sussistenza di elementi che potessero giustificare una protezione rafforzata del *marchio registrato*, sotto il profilo del c.d. *secondary meaning* nonché della rinomanza dello stesso.

Anche con riferimento a tali ipotesi, il Tribunale ha richiamato la precedente giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riferimento al fenomeno del c.d. *secondary meaning*, ne aveva riconosciuto l'estensibilità “*anche al caso di trasformazione di un marchio originariamente debole in uno forte*”, e che, relativamente al marchio notorio, aveva richiamato gli elementi a fondamento della notorietà, a suo tempo già riscontrati dalla giurisprudenza comunitaria.

La decisione del Tribunale in merito al marchio registrato

Nel caso in questione, il giudice, non essendo stata fornita prova a supporto né del c.d. *secondary meaning* né della notorietà del marchio, non ha potuto accogliere – quantomeno nella fase cautelare, riservando, pertanto, al successivo giudizio di merito un'ulteriore e più dettagliata valutazione – le istanze della società ricorrente, con l'ulteriore constatazione di ritenere “*per ora preferibile... evitare l'adozione di provvedimenti che, data la larghezza e la diffusione dell'utilizzo del termine “bakeca” o “bakeka” o simili per caratterizzare attività imprenditoriali e non aventi ad oggetto “annunci” pubblicitari e personali in genere, assumerebbe la portata di un provvedimento atto a paralizzare l'attività di un singolo concorrente*”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito [Giuraemilia](#).

(Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa civile, Dott.ssa Alessandra Arceri, Ordinanza 21 luglio 2017)

TAG: *secondary meaning, nome a dominio, marchio notorio, marchio, contraffazione, Diritto commerciale, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto industriale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.