

N. R.G. 20061/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2021, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	(PRESIDENTE)
Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI	(GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI	(GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 20061/2017, promossa da:

**CONFABITARE – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI** (C.F. 03038361204)  
in persona del Presidente Alberto ZANNI, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelita TOCCI e  
dall'Avv. Mariantonella NINIVAGGI

**ATTORE**

contro

**Associazione “CONFABITARE ABRUZZO”**  
contumace

**Umberto DEL PICCOLO** (C.F. DLPMRT60D19A345Y), rappresentato e difeso dall'Avv.  
Giuseppe CANTAGALLO

**Loris CALIPARI** (C.F. CLPLRS64L11L319Q), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca VIOLA e  
dall'Avv. Leandro DIANA

**CONVENUTI**



I Procuratori di parte attrice e di parte convenuta Loris CALIPARI precisano le conclusioni come da foglio depositato telematicamente.

Il Procuratore di parte convenuta Umberto DEL PICCOLO precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..

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

### **Svolgimento del processo.**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'Associazione CONFABITARE, con sede in Bologna, in persona del Presidente Alberto ZANNI, conveniva in giudizio l'Associazione CONFABITARE ABRUZZO, Umberto DEL PICCOLO e Loris CALIPARI, nell'ambito di una controversia in materia di contraffazione di marchi.

A tal fine esponeva di essersi costituita nel 2009 come associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, avente da Statuto la denominazione di "CONFABITARE – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI", e di perseguire lo scopo di promuovere e tutelare la proprietà immobiliare, di rappresentare gli interessi dei titolari anche nei rapporti con gli enti competenti, di offrire servizi e fornire informazioni aggiornate nella materia di riferimento; precisava che "CONFABITARE" (con sotto una banda di sottolineatura con la scritta "Associazione Proprietari Immobiliari") costituiva il marchio registrato e di fatto, di cui era licenziataria, con facoltà di sub-licenza (dal doc. 1 prodotto da parte attrice risulta che il marchio era registrato al nome di Alberto ZANNI, il quale rappresenta in giudizio l'Associazione attorea); riferiva che detto marchio veniva utilizzato per contraddistinguere l'associazione, le sue attività e i suoi servizi, la ditta, l'insegna, il domain name, il sito web *www.confabitare.it*; segnalava che, mediante appositi accordi, in Italia erano state costituite altre associazioni che avevano assunto la medesima denominazione, avendo l'attrice autorizzato altri enti della medesima natura, mediante apposita licenza d'uso, ad unire la denominazione "CONFABITARE" a quella della città o della Regione nella quale l'ente si trovava ad operare; dichiarava che in Italia esistevano diverse associazioni che avevano aderito allo statuto di CONFABITARE, tanto che quest'ultima era stata riconosciuta, con provvedimento del 14.09.2016, associazione rappresentativa a livello nazionale ai sensi della L. n. 281/1998 (ora D.L.vo n. 206/2005).

In relazione ai rapporti con i convenuti, parte attrice deduceva che in data 12.04.2012 CONFABITARE aveva autorizzato uno dei soci fondatori, Umberto DEL PICCOLO, ad utilizzare il marchio per contraddistinguere un'associazione da costituire in territorio abruzzese, dunque con la denominazione "CONFABITARE ABRUZZO" (doc. 11); dichiarava che con comunicazione via PEC del 14.04.2015 (doc. 13) tale autorizzazione era stata revocata dal Presidente Alberto ZANNI, con conseguente obbligo dell'Associazione CONFABITARE ABRUZZO di interrompere l'utilizzo del marchio e di eliminare il termine "CONFABITARE" dalla propria denominazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della convenuta (doc. 12) e degli artt. 3, 4, 5 dell'accordo del 12.04.2012; riferiva che, nonostante l'intimazione, il marchio veniva ancora utilizzato dalla convenuta, quale denominazione, insegna e domain name (con il sito



*www.confabitareabruzzo.it*), nonché attraverso i social network e il sito *www.confamministrare.it*, contenente le pagine web relative alla medesima associazione.

Parte attrice deduceva che tali condotte, documentate dalle relazioni peritali di informatica forense redatte dai Dottori Caccavella e Ferrazzano, integravano un inadempimento contrattuale rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo del 12.04.2012, nonché una violazione dei diritti di privativa sul marchio registrato CONFABITARE; affermava che tali comportamenti erano ascrivibili all'associazione convenuta e al suo Presidente Umberto DEL PICCOLO, tenuto a risponderne sia ai sensi dell'art. 38 c.c., sia quale parte dell'accordo del 12.04.2012; precisava che il DEL PICCOLO, in violazione dei diritti dell'attrice, aveva registrato a proprio nome anche il domain name *www.confabitareverona.it*, che presentava gli stessi contenuti di *www.confabitareabruzzo.it*; esponeva che l'altro convenuto, Loris CALIPARI, era titolare dei siti *www.confabitareabruzzo.it* e *www.confamministrare.it*, e pertanto si era reso responsabile dell'illegittimo utilizzo non solo della denominazione CONFABITARE quale domain name, ma anche dei contenuti di ciascun sito, e dunque era complice nei comportamenti illegittimi commessi da DEL PICCOLO; riferiva al riguardo che il CALIPARI, approfittando dell'incarico ricevuto dalla società Firenet Limited S.r.l. di cui era socio di maggioranza e amministratore unico, aveva registrato i domain names suindicati (oltre ad altri recanti la denominazione "CONFABITARE", per i quali l'attrice si riservava di agire nelle opportune sedi) e aveva omesso di riassegnarli a CONFABITARE, nonostante la richiesta di quest'ultima in data 1.07.2015, recapitata al CALIPARI con raccomandata ricevuta il 7.07.2015 (doc. 22).

Pertanto, parte attrice chiedeva ordinare ai convenuti di cessare ogni violazione dei suoi diritti, provvedendo a modificare la denominazione, ad interrompere l'uso del marchio in qualunque forma, anche via internet, a rimuovere le insegne contenenti l'indicazione del marchio "CONFABITARE", nonché a ordinare a Umberto DEL PICCOLO e a Loris CALIPARI di trasferire e/o riassegnare, a parte attrice, rispettivamente i siti internet di cui erano titolari (l'uno *www.confabitareverona.it*, l'altro *www.confabitareabruzzo.it*), fissando una penale di € 1.000,00 per ciascun convenuto, per ogni giorno di ritardo o per ogni ulteriore violazione, con la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani nazionali e/o sui siti web oggetto di riassegnazione.

All'udienza del 19.04.2018 si costituiva Loris CALIPARI, il quale riconosceva di aver registrato, quale esperto informatico e titolare della società Firenet Ltd S.r.l. operante nel settore delle telecomunicazioni, su incarico ricevuto dall'Associazione CONFABITARE ABRUZZO, i domini *www.confamministrare.it* e *www.confabitareabruzzo.it*, rispettivamente nel settembre 2013 e nel marzo 2015, quando ancora detta Associazione era titolare della licenza d'uso del marchio "CONFABITARE"; dichiarava che dei successivi rapporti e delle vicende intercorse tra CONFABITARE e CONFABITARE ABRUZZO egli nulla sapeva, né era tenuto a sapere, e che aveva poi spontaneamente reso inattivi i siti internet di cui è causa, in modo tale che i domini puntassero a pagine bianche, senza alcun testo, immagine o link (doc. 6, 7, 8); dichiarava, pertanto, di non aver avuto alcuna responsabilità nella vicenda in esame e che, in ogni caso, nei suoi confronti era cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno di ogni possibile rischio di nocimento e/o confondibilità ai danni dell'attrice; chiedeva, pertanto, dichiarare il venir meno dell'interesse ad agire dell'attrice, ovvero la cessazione della materia del contendere o l'infondatezza della pretesa attorea, con vittoria integrale delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle spese.



In data 17.07.2018 si costituiva Umberto DEL PICCOLO, dichiarando di avere rimosso, dalla data della notifica dell'atto di citazione, per quanto era di sua personale competenza, tutti gli elementi di potenziale confusione tra CONFABITARE e l'associazione convenuta, e a tal fine deduceva:

- con assemblea straordinaria dei soci del 15.03.2018 l'Associazione CONFABITARE ABRUZZO aveva modificato la propria denominazione in "Confitalia", la sede legale e lo statuto;
- i siti internet indicati da parte attrice erano stati rimossi;
- la pagina Facebook di CONFABITARE ABRUZZO, dopo le modifiche, riportava il logo "Confitalia" e in ogni caso ne era stata richiesta la chiusura;
- il convenuto si impegnava a trasferire gratuitamente il marchio CONFABITARE ABRUZZO all'associazione CONFABITARE, obbligandosi a sottoscrivere ogni documento utile e a non registrare né usare per il futuro segni distintivi confondibili con quelli di parte attrice.

Pertanto, il DEL PICCOLO chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.

L'associazione convenuta CONFABITARE ABRUZZO veniva dichiarata contumace all'udienza del 19.07.2018.

La fase istruttoria si svolgeva con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e con la produzione dei documenti offerti dalle parti.

Quindi, respinte le ulteriori istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

## Motivazione

Nel presente giudizio parte attrice agisce per ottenere la cessazione delle condotte poste in essere dai convenuti in contraffazione del marchio "CONFABITARE", debitamente registrato, di cui la stessa è licenziataria esclusiva; l'uso del marchio da parte dell'attrice è comprovato da tutta la documentazione prodotta, trattandosi di segno distintivo che identifica la denominazione, il sito web e tutti i servizi resi e le attività svolte dall'Associazione.

L'uso del marchio era disciplinato, poi, da una specifica regolamentazione pattizia, in quanto CONFABITARE e alcuni soggetti interessati al suo utilizzo, tra cui Umberto DEL PICCOLO, conclusero in data 12.04.2012 un accordo che prevedeva il rilascio ai sub-licenziatari dell'autorizzazione, da parte dell'Associazione, all'uso del marchio "CONFABITARE", ed in particolare all'utilizzo dello stesso nella denominazione della nuova Associazione da costituire, necessariamente accompagnato dal nome "ABRUZZO", per l'attività da svolgere nelle Province di quella Regione (doc. 11, punti 1, 2); l'accordo prevedeva espressamente che dette autorizzazioni potessero essere revocate senza preavviso e senza necessità di indicarne i motivi, così come poi effettivamente avvenne con comunicazione del 14.04.2015 (doc. 13).

Questi fatti sono stati documentati da parte attrice e non sono in discussione.

Soltanto in sede di comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, il convenuto CALIPARI ha contestato la validità del segno distintivo vantato da parte attrice, ai sensi degli artt. 25 co. 1 lett. b) e 13 co. 1 lett. b) c.p.i., deducendo genericamente che esso era sprovvisto di originalità. Invero la controversia non ha ad oggetto l'esistenza e la validità dei diritti all'uso esclusivo del segno



distintivo da parte di CONFABITARE, che sono pacifici, non avendo i convenuti sollevato, negli atti difensivi a ciò preordinati, le relative eccezioni. In ogni caso la tesi appare infondata, in quanto dalla combinazione tra il prefisso “CONF” e la parola “ABITARE” deriva un neologismo che appare dotato di idonea capacità distintiva, in quanto indica, in modo evocativo e caratteristico, la specifica tipologia di servizi prestati dall’Associazione e dagli enti ad essa affiliati; tale segno distintivo risulta essersi imposto, nel settore di riferimento, per identificare un’Associazione che opera, anche quale interlocutore di enti e soggetti istituzionali, nella prestazione di servizi in materia immobiliare attraverso una rete articolata di sedi e rappresentanze associative secondarie, dislocate nel territorio nazionale, coordinate per mezzo di specifici accordi ed organizzate per erogare nei confronti della clientela prestazioni omogenee, con modalità e caratteri uniformi (come si evince dai documenti prodotti, quali lo Statuto, gli estratti dal sito web e da Facebook, la rassegna stampa e le riviste del settore).

Pertanto, l’Associazione CONFABITARE vanta legittimamente il diritto all’uso esclusivo del marchio registrato di cui è licenziataria, ai sensi dell’art. 20 c.p.i., potendo vietare ai terzi, nell’esercizio della loro attività, l’utilizzo di un segno identico o simile al proprio marchio per servizi identici o affini. Nel caso di specie, infatti, il medesimo segno distintivo (in abbinamento al nome della località) veniva utilizzato per contraddistinguere l’attività della convenuta CONTABITARE ABRUZZO, che erogava gli stessi servizi dell’attrice, come si rileva anche dal fatto che le due Associazioni originariamente avevano concluso appositi accordi per operare in modo coordinato tra loro.

La revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio, da parte dell’Associazione CONFABITARE, ha poi determinato il venir meno della legittimazione dei convenuti all’utilizzo di tale segno distintivo.

Parte attrice ha dedotto che, nonostante la revoca dell’autorizzazione, l’Associazione convenuta aveva continuato ad utilizzare il marchio “CONFABITARE” per contrassegnare denominazione, insegna e domain name *www.confabitareabruzzo.it*, nonché nelle pagine web relative alla sua attività, pubblicate sui social network e nel sito internet *www.confamministrare.it*. Tali circostanze risultano provate mediante la produzione di alcuni documenti (docc. 14, 15, 19) e per mezzo delle relazioni tecniche informatico-forensi predisposte dai Dottori Caccavella e Ferrazzano (docc. 17, 18); esse non sono state comunque smentite dai convenuti costituiti, i quali hanno dichiarato piuttosto di aver interrotto ogni forma di utilizzo del segno distintivo “CONFABITARE”, chiedendo che il presente giudizio venisse definito mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Effettivamente risulta che i convenuti abbiano intrapreso alcune iniziative, volte ad interrompere le condotte illecite di utilizzo del marchio altrui, attraverso la modifica della denominazione dell’Associazione convenuta in quella di “Confitalia” (in occasione dell’assemblea straordinaria del 15.03.2018: doc. 2 allegato dalla comparsa DEL PICCOLO), la modifica del logo risultante dalla pagina Facebook, la disattivazione dei siti internet (cfr. docc. allegati alla comparsa CALIPARI). Non appare invece provata l’avvenuta rimozione dell’insegna dalla sede di Roseto degli Abruzzi, alla luce delle contestazioni di parte attrice, in quanto le fotografie prodotte al riguardo da DEL PICCOLO, unitamente alla memoria n. 1 (a prova contraria rispetto alla produzione attorea di cui al doc. 19) non consentono la corretta identificazione dei luoghi e sono prive di data certa.



Invero i suddetti interventi sono stati effettuati solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, avendo i convenuti continuato a perpetrare i comportamenti illeciti anche dopo le intimazioni rivolte agli stessi dall'attrice.

Ciò è avvenuto, da parte di DEL PICCOLO, nonostante la comunicazione di revoca del 14.04.2015, senza peraltro che rilevi la mancata successiva messa in mora del convenuto ex art. 1219 c.c. (dallo stesso eccepita nella comparsa conclusionale): infatti, come ha correttamente dedotto parte attrice nella memoria di replica, la necessità della costituzione in mora è esclusa in presenza di un fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219 co. 1 lett. 1) c.c., e le disposizioni sulla mora del debitore non si applicano, come è disposto dall'art. 1222 c.c., alle obbligazioni di non fare, quale quella in esame, avente ad oggetto l'astensione dalla violazione dei diritti altrui.

Si consideri, poi, che a riprova della perpetrazione della condotta abusiva anche dopo la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio del 14.04.2015, Umberto DEL PICCOLO ha presentato in data 21.05.2015 domanda di registrazione del marchio "CONFABITARE ABRUZZO", rivendicandolo così come proprio.

Il CALIPARI, pur avendo avuto rapporti diretti solo con l'Associazione convenuta, quale intestatario e gestore dei siti internet incaricato da quest'ultima, era a conoscenza del fatto che il marchio fosse nella titolarità e nell'uso esclusivo di Alberto ZANNI e di CONFABITARE, come si rileva dalle fatture emesse nei confronti dell'Associazione attrice da parte della società Firenet Limited S.r.l., di cui egli era socio unico e amministratore (doc. 26 di parte attrice); inoltre, pur non essendo tenuto a conoscere quale fosse lo stato dei rapporti che intercorrevano tra le due Associazioni, aveva senz'altro appreso dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, per effetto della diffida ricevuta da CONFABITARE il 7.07.2015, contenente richiesta di ritrasferimento dei domain names (doc. 22), e ciononostante nessuna iniziativa aveva intrapreso per interrompere l'uso abusivo del marchio che avveniva per mezzo dei siti internet da lui gestiti. Anzi, parte attrice ha allegato che gli ultimi aggiornamenti effettuati sui siti *www.confamministrare.it* e *www.confabitareabruzzo.it* (entrambi intestati al CALIPARI: doc. 24) risalgono rispettivamente al 28.11.2017 e al 15.04.2018.

In ogni caso, l'attività illecita di contraffazione del marchio CONFABITARE non può dirsi cessata per effetto degli interventi adottati dai convenuti, intrapresi dopo l'instaurazione del presente giudizio.

Parte attrice ha dimostrato che, anche dopo il mutamento della denominazione dell'Associazione convenuta e la disattivazione dei siti internet (che ora rimandano a pagine bianche, prive di testo, immagini e link), la condotta illecita è comunque proseguita, dal momento che il marchio CONFABITARE viene ancora utilizzato nei siti internet e nei social network, anche in abbinamento alla nuova denominazione "Confitalia". Ciò risulta documentato nella relazione tecnica in materia informatico-forense del 19.12.2018, prodotta da parte attrice in allegato alla memoria n. 2 (doc. 25), a conferma delle precisazioni puntualmente svolte nella memoria n. 1.

Da tale relazione si evince quanto segue:

-digitando su Google "CONFABITARE ABRUZZO" si ottiene come risultato *www.confamministrare.it*, dominio tuttora nella disponibilità del CALIPARI;

-l'indirizzo *http://confabitareabruzzo.worldpress.com* rimanda ad un sito internet che presenta diverse commistioni tra le due associazioni, in quanto la home page reca il logo "CONFABITARE ABRUZZO", cui è abbinata la dicitura "Energicamente diversi", facente parte del nuovo logo dell'Associazione convenuta "Confitalia"; il rimando Facebook rinvia alla pagina "Confitalia" e il



rimando Twitter apre un profilo che ha come immagine il logo “CONFABITARE ABRUZZO”, abbinato a quello di “Confitalia – Energicamente diversi”;

-il domain name *www.tutelacondominiabruzzo.it* apre su una pagina che riporta il logo “CONFABITARE ABRUZZO” e che ha il recapito di un’impresa di Roseto degli Abruzzi, avente sede nel luogo di residenza di DEL PICCOLO;

-esiste una pagina Facebook di un gruppo denominato “Amici di Confabitare Abruzzo” con il relativo logo, della quale il DEL PICCOLO è amministratore;

-nei siti, pur disattivati, sono presenti i rinvii a “Geco” e “Blog Geco”, nomi che evocano la società GECO GROUP S.r.l.s., di cui il DEL PICCOLO è socio e amministratore unico.

Tali comportamenti integrano le fattispecie di uso e contraffazione del marchio CONFABITARE, che risultano perpetrate a mezzo internet, e che si aggiungono a quelle già descritte nell’atto di citazione, di cui non vi è prova che siano completamente esaurite (come nel caso sopra richiamato dell’insegna).

Peraltro, la circostanza che esistano domain names recanti il segno distintivo “CONFABITARE” - seppur riferibili a siti apparentemente disattivati, come quelli intestati a DEL PICCOLO e a CALIPARI (rispettivamente *www.confabitareverona.it* *www.confabitareabruzzo.it*) - integra di per sé un illecito di contraffazione del marchio, non consentito dall’art. 20 c.p.i..

Al riguardo, si è sostenuto che *“Il domain name ha doppia natura, tecnica di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva. In quanto segno distintivo – costituito dalla parte caratterizzante il nome a dominio denominata Second Level Domain – può entrare in conflitto con altri segni in applicazione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi statuito dall’art. 22 c.p.i.”* (Trib. Milano 20.02.2009; nello stesso senso, Trib. Palermo 16.10.2010, Trib. Bologna 14.11.2008, Trib. Torino 26.10.2007, Trib. Bologna 29.08.2007). Infatti, la registrazione del marchio altrui come nome a dominio integra una pratica confusoria illecita (nota come “domain grabbing”), che costituisce di per sé atto di contraffazione censurabile ex art. 22 c.p.i. *“anche in quanto attività idonea a precludere al titolare del marchio l’utilizzo in Internet come ulteriore segno distintivo”*. Inoltre, *“la circostanza che il soggetto registrante il nome a dominio sia stato licenziatario relativamente ai diritti di utilizzo del marchio non esclude la contraffazione, essendo cessato ogni diritto in merito”* (Trib. Milano, 20.02.2009).

Anche di recente si è affermato che *“In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un “domain name” di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio”* (Cass. civ. Sez. I Ord., 21/02/2020, n. 4721).

Si osserva, pertanto, che la disponibilità manifestata dal CALIPARI, in sede di memoria n. 1, al trasferimento in favore dell’attrice dei domain names a lui intestati, esclusivamente a titolo oneroso, si pone in contrasto con le norme e i principi sopra richiamati, ed appare anzi indicativa della risolutezza del convenuto a persistere nel proprio comportamento illecito.

Ne consegue che le domande di parte attrice, volte ad ottenere la cessazione dell’uso del marchio e l’inibitoria della reiterazione in futuro delle violazioni, appaiono fondate e tuttora pienamente giustificate, alla luce della protrazione dei comportamenti illeciti da parte dei convenuti.

Si osserva in ogni caso che, anche a parere della migliore dottrina, in presenza di una condotta di contraffazione del segno distintivo, la tutela inibitoria di cui agli artt. 124, 131 c.p.i. deve essere concessa, su richiesta dell’interessato, quale strumento per ottenere l’eliminazione dell’illecito, in



quanto la prova della cessata violazione offerta dalla parte convenuta, unitamente all'impegno ad astenersi in futuro dalla reiterazione della stessa, è insufficiente e non comparabile alla pronuncia di un ordine giudiziale.

Alla luce degli elementi acquisiti e delle considerazioni svolte in ordine agli illeciti commessi dai convenuti, appaiono irrilevanti e superflui ulteriori approfondimenti istruttori, come quelli richiesti dal CALIPARI, peraltro tardivamente proposti nella memoria n. 3 (impropriamente denominata dall'interessato memoria n. 2). Come già esposto al riguardo nell'ordinanza del 23.07.2019, detta memoria è stata depositata in data 16.01.2019, oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. concessi in sede di verbale d'udienza del 19.07.2018, con decorrenza dal 31.10.2018. Infatti, con ordinanza del 10.01.2019 veniva disposta la rimessione in termini esclusivamente di parte attrice, per il deposito della memoria n. 2 (avvenuto in data 7.01.2019), avendo la stessa dimostrato di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili ex art. 153 co. 2 c.p.c.. Non è stata invece disposta la rimessione in termini di tutte le parti (tantomeno *ad libitum*) ai fini del deposito della memoria n. 2, non avendo le stesse offerto analoga dimostrazione, né proposto specifica istanza. L'ordinanza del 10.01.2019 disponeva inoltre la proroga del termine per il deposito della successiva memoria n. 3, a garanzia del diritto di difesa di tutte le parti in causa, per consentire anche ai convenuti di poter replicare adeguatamente alla memoria n. 2 di parte attrice, depositata tardivamente in forza dell'autorizzata rimessione in termini.

Risultano inammissibili e tardive pure le produzioni documentali effettuate dai convenuti successivamente alle decadenze istruttorie.

I provvedimenti che vengono adottati, aventi ad oggetto la cessazione dell'uso del marchio e l'inibitoria della reiterazione in futuro delle condotte illecite, debbono essere garantiti da penale, come richiesto da parte attrice, che appare congruo determinare nella misura di € 200,00 per ciascun convenuto e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cessare le condotte di uso del marchio in corso di esecuzione, ovvero per ciascuna nuova violazione delle prescrizioni imposte.

Per le ragioni sopra indicate, deve essere inibito anche l'utilizzo del marchio CONFABITARE come domain name e deve essere accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere il trasferimento e l'assegnazione dei domain names recanti l'indicazione dello stesso marchio, intestati a Umberto DEL PICCOLO e a Loris CALIPARI (rispettivamente [www.confabitareverona.it](http://www.confabitareverona.it) e [www.confabitareabruzzo.it](http://www.confabitareabruzzo.it)), risultando detta domanda fondata alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 118 co. 6, 124 co. 4, 132, 133 c.p.i.. La concreta esecuzione del trasferimento dovrà poi essere attuata ai sensi dell'art. 118 co. 6 c.p.i., per impulso di parte attrice (ritenuta a ciò legittimata, quale soggetto che ne ha diritto ai sensi del codice della proprietà industriale, come disposto dalla norma richiamata) nei confronti dell'autorità competente per la registrazione dei nomi a dominio (Trib. Milano 20.02.2009); trattandosi di trasferimento condizionato all'iniziativa dell'interessato, non può essere applicata in tal caso una penale volta a sanzionare la condotta dei convenuti.

Poiché la prosecuzione della condotta illecita, dopo l'instaurazione del presente giudizio, è avvenuta prevalentemente via internet, si ritiene opportuno pronunciare ai sensi dell'art. 126 c.p.i. l'ordine di pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sui siti web oggetto di riassegnazione, a cura dell'attrice e a spese dei convenuti.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M.





55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato della causa (precisamente in € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.348,50 per la fase introduttiva, € 3.560,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 3.408,50 per la fase decisionale).

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

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede, previo accertamento dell'attività di contraffazione del marchio "CONFABITARE" posta in essere dai convenuti, in violazione dell'art. 20 c.p.i.:

- 1) condanna l'Associazione CONFABITARE ABRUZZO (attualmente denominata CONFITALIA – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI), Umberto DEL PICCOLO e Loris CALIPARI, a cessare immediatamente l'uso del marchio "CONFABITARE", in qualsiasi modo e in qualunque forma, anche via internet;
  - 2) inibisce all'Associazione CONFABITARE ABRUZZO (attualmente denominata CONFITALIA – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI), Umberto DEL PICCOLO e Loris CALIPARI, la reiterazione in futuro delle condotte di cui al punto 1);
  - 3) fissa la penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prescrizioni di cui al punto 1), a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, e per ogni nuova violazione giornaliera di cui al punto 2), nei confronti di ciascuno convenuto che si renda responsabile delle condotte vietate;
  - 4) ordina il trasferimento da Loris CALIPARI a CONFABITARE - ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI del domain name *www.confabitareabruzzo.it*;
  - 5) ordina il trasferimento da Umberto DEL PICCOLO a CONFABITARE - ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI del domain name *www.confabitareverona.it*;
  - 6) ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, a cura di parte attrice e a spese dei convenuti, sui siti web oggetto di riassegnazione;
  - 7) condanna CONFABITARE ABRUZZO (attualmente denominata CONFITALIA – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI), Umberto DEL PICCOLO e Loris CALIPARI, tra loro in solido, alla refusione, in favore di CONFABITARE - ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.063,00 per esborsi ed € 10.342,00, per onorari, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali.
- Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2021.

### **IL GIUDICE RELATORE**

Dott.ssa Rita CHIERICI

### **IL PRESIDENTE**

Dott. Fabio FLORINI

