



TRIBUNALE di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11288/2015** promosso da:

SRL , in persona del legale rappresentante,
con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ ed elettivamente
domiciliato in _____ presso lo studio dei
difensori _____

RICORRENTE

contro
PROMOTION SPA, in persona del legale rappresentante _____,
con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliato in Piazza
_____ presso lo studio del difensore _____

RESISTENTE

Il Giudice dott. Silvia Giani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 maggio 2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. La società _____ ha proposto il presente procedimento cautelare, chiedendo che la resistente sia inibita dall'utilizzazione, anche pubblicitaria, del segno "IPER DOMINATION" e, in generale, del termine "DOMINATION". A tale fine ha allegato che:

- essa svolge attività di gestione di spazi pubblicitari nei centri commerciali e da alcuni anni utilizza una serie di marchi comprendenti la dicitura DOMINATION, alcuni dei quali oggetto di deposito come marchi nazionali: DOMINATION, TOTAL DOMINATION E SHOPPING DOMINATION, registrati il 27 gennaio 2011 nella classe merceologica 35;



- è anche titolare dei segni distintivi di fatto MOVIE DOMINATION, TOTAL MOVIE DOMINATION, AMBIENT DOMINATION, GLOBAL DOMINATION , DIGITAL DOMINATION, OPTIONALI DOMINATION e DYNAMIC DOMINATION ;

- la resistente Promotion ha utilizzato, per contraddistinguere i propri progetti di comunicazione pubblicitaria, la dicitura IPER DOMINATION e ciò emerge dal video promozionale sul proprio sito e su YouTube ;

- in ragione di ciò ha diffidato nel luglio 2014 dall'utilizzo della dicitura DOMINATION ;

- DOMINATION rappresenta il cuore del marchio registrato, che è da considerarsi "marchio forte", in quanto non presenta alcun nesso con l'attività e/o i prodotti della ricorrente.

Ciò dedotto la ricorrente ha preannunciato che le azioni del futuro ed eventuale giudizio di merito sono di accertamento della contraffazione dei marchi di cui è titolare e di concorrenza sleale, con conseguenti domande inibitorie e risarcitorie.

2. Si è costituita la società resistente, chiedendo il rigetto della domanda, contestando l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, in particolare, quanto al primo, l'esistenza della contraffazione di marchi e la perpetrazione di atti di concorrenza sleale e specificamente deducendo che:

- i marchi DOMINATION della ricorrente sono nulli in quanto costituiti da termini generici e descrittivi;

- il termine "domination" è parola di uso comune nel linguaggio pubblicitario, descrittivo di una forma pubblicitaria consistente nell'occupazione di una determinata area con un gran numero di affissioni e cartellonistica pubblicitaria in modo tale da "dominare" tale spazio;

- la locuzione "IPER DOMINATION" non viene utilizzata da parte della resistente in funzione di marchio, ma in funzione di descrizione dei propri servizi e cioè per descrivere la formula pubblicitaria offerta da Promotion, che consiste nel "dominare" con cartelloni, affissioni, totem e banner pubblicitari l'"ultimo miglio" che il consumatore percorre per recarsi dall'area parcheggio di un ipermercato agli scaffali dove sono esposti i prodotti;

- Promotion è leader del mercato di riferimento con un fatturato annuo di oltre € 12.000.000,00, mentre ha un fatturato cinque volte inferiore a quello di Promotion;

- non sussiste alcun *periculum*, visto il tempo decorso dalla data della diffida, superiore a dieci mesi, trattandosi di arco di tempo incompatibile con il ricorso d'urgenza

3. Il ricorso proposto dalla società ricorrente non è fondato e pertanto le domande cautelari vanno rigettate.



Come emerge da una semplice ricerca internet e dalla documentazione prodotta dalla resistente, DOMINATION è un termine usato costantemente, e da tempo, nel settore commerciale-pubblicitario per indicare una forma pubblicitaria consistente nell'occupazione di una determinata area con un gran numero di affissioni e cartellonistica pubblicitaria in modo tale da "dominare" lo spazio. Gli operatori del settore pubblicitario utilizzano tale parola, affiancandola ad altra parola, per indicare il luogo in cui la "dominazione" si svolge o le caratteristiche della "dominazione". Valgano, come esempi, le seguenti espressioni utilizzate dagli operatori pubblicitari (cfr doc. da 5 a 13 convenuta):

Station Domination, per la pubblicità che "domina" le stazioni; Bridge Domination, per la pubblicità che domina i ponti; Mall Domination, per quella relativa ai centri commerciali; City Domination, per quella concernente la città; Mobile Domination, per pubblicità che domina i cellulari; Full Domination.

Orbene, l'uso frequente, costante e in funzione descrittiva della parola "DENOMINATION" nel settore pubblicitario, a quanto emerge dalla documentazione prodotta, anche in periodo anteriore alla registrazione da parte della ricorrente (cfr doc 11, 13 conv.), se da un lato pare, in questa sede di valutazione sommaria, escludere il carattere distintivo del segno "DOMINATION" per i servizi pubblicitari, giacché, ripetesì, usato per definire una particolare tipologia di servizi pubblicitari, dall'altro, comunque, impedisce al titolare del segno di vietarne a terzi l'uso per descrivere il servizio pubblicitario, quando ciò avvenga, come nel caso di specie, in modo conforme ai principi della correttezza professionale, trattandosi di indicazioni relative al servizio svolto (art. 21.1 lett b CPI).

Dai documenti prodotti dalla ricorrente, e specificamente dal video aziendale posto a fondamento dell'asserita contraffazione risulta, invero, che la parola DENOMINATION e la locuzione "IPER DENOMINATION" siano usati in forma meramente descrittiva come strumento di comunicazione volto a descrivere il servizio pubblicitario offerto (ad aziende) e non l'origine imprenditoriale del servizio. Con riguardo all'uso del termine IPER DOMINATION, la resistente che, val la pena di chiarire, nel video mette in bella evidenza il segno di cui è titolare Promotion, descrive così il termine utilizzato IPER DENOMINATION: *" si tratta di un sistema ad alta frequenza che nell'ultimo miglio permette di stimolare l'acquisto d'impulso e che accompagna il consumatore nel suo percorso d'acquisto fino alla scaffale attraverso diversi mezzi di comunicazione"*.

L'uso descrittivo del termine "DENOMINATION", tra l'altro, è implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente in alcuni dei documenti dallo stesso provenienti tra i quali, ad esempio, il doc 7, ove è riportato che l'attrice *" lancia un modulo di denomination esclusiva e unica nel settore"* (p 22).



I marchi registrati dalla ricorrente, che affiancano alla parola DENOMINATION altre parole, quali “TOTAL”, “SHOPPING”, non possono essere annoverati tra i marchi “forti”, in quanto, per la loro richiamata valenza descrittiva, presentano un collegamento con la qualità del servizio pubblicitario reso: “ Shopping Domination” per dominazione dello shopping, “Totale Domination” per dominazione totale e così via. Pertanto la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, circa la irrilevanza delle variazioni che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico, non è pertinente, poiché concernente i marchi forti.

Di contro, quando il marchio è debole – tali essendo semmai quelli della ricorrente- anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità e a fare ritenere assolto l’onere di differenziazione da parte dell’imprenditore arrivato dopo la registrazione, con la conseguenza che la variazione, pur lieve, nel segno utilizzato dalla resistente esclude la contraffazione dei segni registrati dalla ricorrente (v Corte appello Milano, 18 marzo 2014 n. 1092)

Nella valutazione della capacità distintiva e della confondibilità bisogna tenere conto del pubblico di riferimento, con la conseguenza che, ove esso sia un pubblico professionale e non il consumatore di un bene di largo consumo, come nel caso in esame ove il pubblico di riferimento è specializzato, perché rappresentato dagli uffici marketing delle aziende e non dal consumatore medio che si reca presso gli ipermercati, il grado di attenzione nella scelta dei servizi pubblicitari offerti dai concorrenti è connotato da elevata attenzione con riguardo ai segni distintivi (T CE 10 ottobre 2007, caso Bang Olufsen, T -460/05; T CE 20 luglio 2004, caso Lissotshenko e Hentze).

Alla luce di tali valutazioni, ritiene il tribunale che non sussiste il *fumus boni iuris*, poiché:

- il termine DOMINATION, a quanto si evince dai documenti prodotti, è collegato dal pubblico di riferimento, che è quello specializzato degli uffici marketing delle aziende di prodotti di consumo e non dai consumatori, al servizio di affissione pubblicitario;
- la resistente ha usato tale espressione in funzione descrittiva e non in funzione distintiva, descrivendo una tipologia di servizio pubblicitario;
- l’uso dell’espressione “IPER DOMINATION”, per descrivere i servizi pubblicitari offerti ad aziende, recando in evidenza il marchio “Promotion”, che contraddistingue l’origine del servizio pubblicitario reso, e per le modalità con cui è avvenuto, conformi ai principi della correttezza professionale, tenuto conto altresì del pubblico specializzato di riferimento, esclude ogni rischio di confusione tra i marchi e la locuzione usata dalla resistente.

4. Il rigetto del ricorso per procedimento cautelare *ante causam* comporta che le spese siano poste integralmente a carico del soccombente ricorrente. Esse, tenuto conto dei parametri vigenti, vengono liquidate in complessive euro 5.100,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, decidendo sulle richieste cautelari proposte da **SRL** nei confronti di **PROMOTION SPA**, così provvede:

- rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente a rifondere integralmente le spese di lite in favore della resistente Promotion SPA, che si liquidano in euro 5.100,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Milano, 21 maggio 2015

Il Giudice
dott. Silvia Giani

IL CASO.it

