

N.R.G. 29352/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	Presidente
dott. Claudio Marangoni	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **29352/2014** promossa da:

TONINA BELLETTI, con il patrocinio dell'avv. PAMBIANCO MIRKO

FERDINANDO PANTANI, con il patrocinio dell'avv. PAMBIANCO MIRKO

ATTORI

contro

GS ALPI A.S.D. con sede in Sondrio, via Parolon.34, in persona del legale rappresentante, Mevio Vittorio

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate in data 3.11.2015, da intendersi qui integralmente richiamate

OGGETTO: domanda di violazione del marchio, domanda di concorrenza sleale, inibitoria, risarcimento del danno, pubblicazione del provvedimento



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**1. Le vicende processuali**

Con atto di citazione notificato in data 12.6.2014, i signori Tonina Belletti e Ferdinando Pantani convenivano in giudizio GS Alpi a.s.d., ente organizzatore di varie gare ciclistiche a livello nazionale ed internazionale in località Aprica.

In particolare gli attori, genitori del noto ciclista italiano tragicamente scomparso Marco Pantani e titolari di tre marchi comunitari e nazionali a lui collegati, registrati rispettivamente in data 30.4.2009 al n. 007250781, in data 30.4.2009 al n. 007250843 e in data 30.4.2009 al n. 007250749, lamentavano la violazione dei propri segni dal 2011 al 2013, e un'attività di concorrenza sleale, avendo la convenuta indetto alcune gare ciclistiche a livello nazionale ed internazionale in località Aprica, usufruendo senza autorizzazione del nome del figlio.

Seppure ritualmente citata, la convenuta non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace in data 19.11.2014.

Alla prima udienza, parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni: all'udienza del 3.11.2015, il G.I. rimetteva dunque la causa alla fase decisoria.

2. I marchi degli attori

I signori Tonina Belletti e Ferdinando Pantani, sono titolari di tre marchi collegati al nome ed alla memoria del figlio, il noto ciclista Marco Pantani ed in particolare:

1. Il primo -registrato in sede nazionale e comunitaria in data 30.4.2009 al n. 007250781- è un segno denominativo costituito dal nome proprio di persona "Marco Pantani".

2. Il secondo -registrato in sede nazionale e comunitaria in data 30.4.2009 al n. 007250843- è un segno grafico in cui, sullo sfondo costituito da una bandiera nera, spicca un volto di "pirata". Tale segno, è evidentemente evocativo della persona di Marco Pantani, soprannominato "Il Pirata".

3. Il terzo -registrato in sede nazionale e comunitario in data 30.4.2009 al n. 007250749- è un marchio complesso, la cui parte denominativa è costituita dal nome proprio "Pantani" e la cui parte grafica è data dai particolari caratteri scelti per la scritta che sembrano evocare un'idea di "movimento", "velocità" e dal piercing disegnato sulla lettera "a."



In particolare, tutte le registrazioni di ciascuno di questi tre marchi individua i seguenti prodotti nelle rispettive classi: "-12 Veicoli; biciclette, motocicli, ciclomotori, autoveicoli. -14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose;, orologeria e strumenti cronometrici. -16 Carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; stampati, articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico. -18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali,; bauli valigie, portamonete, portachiavi, ombrelli. -25 Articoli di abbigliamento, camicie, T-shirt, maglioni, pantaloni, pantaloncini, calzature, cappelleria. -28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi. -41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e cultural; gestione di impianti sportivi, di salute e fitness club, circoli sportivi dotati di impianti sportivi; informazioni relative a sport, manifestazioni sportive, manifestazioni atletiche e altre manifestazioni; organizzazione e conduzione di eventi di atletica, gare di atletica ed eventi sportivi.".

Le parti attrici lamentano l'utilizzo da parte di GS Alpi a.s.d. del nome "Marco Pantani" per indire e pubblicizzare, senza autorizzazione, tre gare ciclistiche svoltesi rispettivamente negli anni 2011, 2012 ed 2013 in località Aprica; parte attrice ha inoltre rammentato che il nome del famoso ciclista era riprodotto altresì sulle magliette e su pantaloni venduti in occasione delle competizioni litigiose.

La lesione lamentata afferisce dunque al solo marchio denominativo "Marco Pantani" e descritto al punto sub. 2.1, del quale va in primo luogo indagata la validità.

3. La validità del marchio azionato

L'art 8 c.p.i. prevede in via generale la liceità del marchio costituito dal nome altrui, stabilendone al contempo precise limitazioni.

In particolare, l'art. 8, comma 3, c.p.i. consente la registrazione quale marchio del nome altrui, se notorio, come certamente lo è nel caso di specie, soltanto con il consenso dell'avente diritto e, dopo la morte, con il consenso del coniuge e dei figli ovvero, in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado. Il legislatore



tutela così la notorietà legata al nome in maniera pregnante, per evitare che terzi possano, con operazioni parassitarie, sfruttarne la particolare capacità attrattiva di carattere non imprenditoriale e comunque diversa dalla funzione distintiva di beni e servizi, potenzialmente trasversale. In altre parole, è il valore suggestivo -evocativo del nome di persone famose che la disposizione esaminata è diretta a tutelare da condotte parassitarie.

Dalle considerazioni di cui sopra si deve dunque concludere per la validità del marchio "Marco Pantani" registrato dai genitori dell'atleta.

3.2.1a contraffazione del marchio

Stabilita la validità del segno e passando all'esame della contraffazione, la stessa è fondata, l'ente convenuto aveva stipulato in data 26.4.2006 con la Fondazione Marco Pantani Onlus, nella persona del legale rappresentante Tonina Belletti, una scrittura privata in cui, a fronte della concessione del diritto di intitolare la gara ciclistica Gran Fondo Internazionale dell'Aprica a Marco Pantani, che così assumeva il nome di "Gran Fondo Internazionale Marco Pantani", si obbligava a versare alla Fondazione le seguenti somme:

- € 25.000,00 per l'edizione del 2005 (che era già stata intitolata a Marco pantani a fronte di accordo verbale con la fondazione), da corrispondere in quote costanti di €5.000;
- € 17.500,00 per l'edizione del 2006.

Tali somme dovevano essere negoziate di volta in volta dalle parti, ed in ogni caso non dovevano essere di misura inferiore a € 17.500,00, per le edizioni indetta dal 2007 al 2010. Inoltre per le erogazioni dell'anno 2005, i relativi importi dovevano essere corrisposti in quote costanti di € 5.000, quota costante da intendersi in aggiunta all'erogazione prevista per l'anno 2006 ed all'erogazione minima garantita per le successive edizioni al 2006 (doc. 6 di parte attrice).

Le parti attrici lamentano quindi che l'ente GS Alpi a.s.d. abbia continuato ad utilizzare, senza autorizzazione, il nome Marco Pantani per pubblicizzare tale competizione ciclistica anche negli anni successivi, ed in particolare nel 2011, 2012 e 2013, con conseguente illegittima lesione delle loro prerogative.

La censura è fondata. Ed in particolare.



Quanto alla riferibilità della condotta illecita a parte convenuta, la stessa si desume sia dal testo della scrittura privata sottoscritta dalle parti, in cui GS Alpi è indicato quale "ente organizzatore della manifestazione ciclistica Gran Fondo Internazionale dell'Aprica", sia dalla presenza del logo dell'ente nel materiale pubblicitario delle gare litigiose: del resto, attesa la contumacia della convenuta, manca agli atti documentazione contraria.

Quanto alla condotta lesiva, dalla documentazione prodotta agli atti si evince chiaramente che: 1) sono state organizzate in località Aprica tre competizioni sportive negli anni 2011, 2012 e 2013; 2) tali gare, pur denominate non più "Granfondo Internazionale Marco Pantani" bensì "Granfondo Internazionale Giordana -Aprica -Gavia- Montirolo"- riprendono il nome di Marco Pantani negli slogan "con il contributo di Marco Pantani" nell'anno 2011, "sotto lo sguardo di Marco Pantani" nell'anno 2012 e "sulle orme di Marco Pantani" nell'anno 2013, slogan apposti immediatamente a seguire alla nuova denominazione dell'evento, come se si trattasse di un unico logo, riprodotto sia nelle brochure dedicate alle giornate agonistiche sia sulle magliette e sui pantaloni commercializzati in quelle occasioni (docc. 3 e 6 di parte attrice).

3.2. Il quantum della contraffazione

L'indebito agganciamento al marchio azionato ed alla sua fama, non in funzione meramente descrittiva dei precedenti eventi, è dunque evidente e di tale illecito parte attrice ha diritto al relativo ristoro.

Ai fini della sua quantificazione, seppure ricorrendo al criterio equitativo, il parametro di riferimento più corretto appare quello del c.d. prezzo del consenso, per la cui quantificazione soccorre la volontà espressa dalle parti in relazione alle precedenti manifestazioni, ed alla quale anche parte attrice ha fatto riferimento chiedendo a titolo di ristoro un importo pari ad € 17.500,00 per ogni gara organizzata. Tale importo corrispondeva in effetti alla somma prevista a titolo di minimo garantito per gli anni 2007-2010. La somma richiesta è dunque congrua e viene pertanto interamente riconosciuta in € 52.500,00 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al saldo.

3.3. Lo sfruttamento dell'immagine di Marco Pantani

Dalle allegazioni contenute nel corpo della citazione e della comparsa conclusionale nonché dalla documentazione agli atti risulta altresì un indebito sfruttamento dell'immagine di Marco Pantani riprodotta sui capi di



abbigliamento, condotta di cui parte attrice non ha tuttavia invocato l'accertamento in sede di precisazione delle conclusioni né ha invocato un'autonoma voce di danno: in mancanza di apposita domanda, il Tribunale sul punto non si può pronunciare.

4. Sulla domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.

La domanda di concorrenza sleale confusoria va invece rigettata e ciò per una duplice serie di ragioni.

Manca in primo luogo il presupposto soggettivo per l'applicabilità della relativa tutela, che, per giurisprudenza consolidata, richiede al contempo la qualità di imprenditore del soggetto attivo e passivo dell'atto e l'esistenza tra essi di un rapporto di concorrenza economica. Anche le interpretazioni estensive del concetto di attività imprenditoriale, richiedono la presenza di una stabile organizzazione che operi secondo criteri di economicità, ancorché senza scopo di lucro, presupposto soggettivo carente in capo agli attori.

Inoltre le allegazioni sul punto a cura degli attori sono del tutto generiche e non riferiscono in proposito alcuna specifica condotta lesiva.

5. Il comando giudiziale.

All'accertamento della violazione del marchio segue l'inibitoria non assistita da penale in quanto misura accessoria sottoposta al principio della domanda e qui non richiesta.

Segue inoltre la condanna al risarcimento del danno nei limiti della domanda così come sopra precisato.

Quanto alla pubblicazione, la concessione di tale rimedio a vocazione sia preventiva -in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa- sia riparatoria - in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte-, è rimessa alla ponderazione del Tribunale in virtù della "*valutazione comparativa degli interessi contrapposti delle parti*" (cfr. per tutte ord. Trib. Milano 5.1.2012, est. Tavassi, Apple/Samsung).

Nel caso di specie, il bilanciamento degli interessi in conflitto consiglia di concedere tale misura accessoria, al fine di garantire l'effettività della tutela del marchio interferito presso il pubblico di riferimento attraverso la pubblicazione sul giornale sportivo "la Gazzetta

dello Sport" a tiratura nazionale e sul sito della convenuta con le modalità stabilite in dispositivo.

Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto del valore della causa e della rapida scansione del processo che non si è articolato nell'attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande svolte da Tonina Belletti e Ferdinando Pantani contro GS Alpi a.s.d. con atto di citazione notificato in data 12.6.2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta e dichiara la contraffazione del marchio denominativo "Marco Pantani", nazionale e comunitario, di titolarità degli attori da parte di GS Alpi a.s.d. per i motivi di cui in narrativa;
- 2) inibisce alla convenuta la prosecuzione della condotta contraffattoria indicata al punto sub. 1;
- 3) condanna parte convenuta al risarcimento del danno a favore degli attori in solido, liquidato in € 52.500,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- 4) rigetta le ulteriori domande delle parti attrici per i motivi di cui in narrativa;
- 5) dispone la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza -per una sola volta a caratteri doppi rispetto al normale- sul giornale sportivo "la Gazzetta dello Sport" a cura dell'attrice ed a spese a carico di GS Alpi a.s.d., nonché sull'home page del sito internet <http://www.gsalpi.it> di titolarità della convenuta -per trenta giorni consecutivi- a cura ed a spese di GS Alpi a.s.d.;
- 6) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori in solido, liquidati in € 6.000,00, di cui € 900,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e spese di registrazione.

Così deciso in Milano il 3.12.2015.

Il Presidente

dott.ssa Marina Tavassi

Il Giudice estensore

dott.ssa Alima Zana



