

SENTENZA N.
N. 49548/05 R.G.

REPERTO: 3273/09

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N°: 2690/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in proprietà industriale ed intellettuale
composto dai signori

dott. Cesare de Sapia presidente rel.

dott. Domenico Bonaretti giudice

dott. Claudio Marangoni giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato, promossa

DA

Intesa Sanpaolo Spa, con i proc.tori dom.tari avv.ti A. Perani e
P. Pozzi

ATTRICE

CONTRO

Intesa Giochi Srl, con i proc.tori dom.tari avv.ti L. Goglia e S.
Lavagnini

CONVENUTA

Con l'intervento del
Pubblico Ministero

INTERVENUTO

OGGETTO: nullità e contraffazione di marchio.

CONCLUSIONI: come da fogli allegati.

DI
MINISTRA

AVV. ANDREA PERANI
AVV. PAOLO POZZI
PIAZZA SAN BABILA, 5
20122 MILANO
TEL.: 02-76.31.61.61
FAX: 02-76.31.76.19

~~COPIA PER
L'UFFICIO~~



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata

in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale

R.G. 49548/05 – Dott. De Sapia

Nella causa promossa da

Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.) in persona del procuratore speciale, Avvocato Elisabetta Lunati, con gli Avvocati Andrea Perani e Paolo Pozzi

- Attrice -

contro

Intesa Giochi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avvocati Luigi Goglia, Simona Lavagnini e Roberto Valenti,

- (Co)venuta -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE

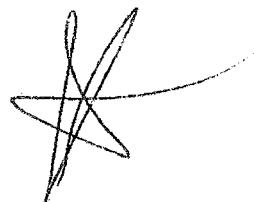
Premesso che, all'udienza del 12 dicembre 2006, il G.I. Dottor De Sapia, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 14 novembre 2007 per la precisazione delle conclusioni, Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata e difesa come in epigrafe, precisa le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:

In via principale

1. Accertare e dichiarare che la domanda di registrazione di marchio italiano n. MI2004C007285 "INTESA GIOCHI" non possedeva i requisiti per la sua valida concessione.
2. Accertare e dichiarare la nullità della registrazione No. 982574 "INTESA GIOCHI" (doc. 33), concessa in data 8 novembre 2005.
3. Accertare e dichiarare che l'uso da parte della Convenuta della denominazione "INTESA GIOCHI", a titolo di marchio e denominazione sociale, costituisce contraffazione dei marchi "INTESA", "BANCA INTESA" e "GRUPPO INTESA" di proprietà della società attrice.
4. Inibire alla Convenuta ogni uso della denominazione "INTESA", come denominazione, insegna, marchio o altro segno distintivo della propria attività.
5. Ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale, per estratto e in caratteri doppi del normale, a cure dell'Attrice e a spese della Convenuta.
6. Condannare la Convenuta al risarcimento dei danni nella misura che sarà quantificata in corso di causa con sentenza sull'*an* e con ordinanza di prosecuzione del giudizio per la determinazione del *quantum*.
7. Accertare l'infondatezza e pertanto respingere tutte le domande riconvenzionali svolte dalla Convenuta.



In via istruttoria

8. Ordinare alla Convenuta l'esibizione delle scritture contabili relative alla propria attività e di ogni altro documento ritenuto opportuno al fine di quantificare il danno subito da parte attrice.

Si produce il seguente documento:

33) Copia registrazione di marchio italiana No. 982574 "INTESA GIOCHI".

Milano, li 14 novembre 2007

Avv. Andrea Perani

Avv. Paolo Pozzi




TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

G.I. Dott. De Sapia – R.G. Nr. 49485/05

per

Intesa Giochi S.r.l., (*infra* Intesa Giochi), con gli Avv.ti Luigi Goglia e
Simona Lavagnini di Milano,

- convenuta -

nella causa promossa da

Banca Intesa S.p.A., (*infra* Banca Intesa), con gli Avv.ti Andrea Perani e
Paolo Pozzi,

- attrice -

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di diritto
industriale e intellettuale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione così giudicare:

Nel merito:

1. **rigettare** nel migliore dei modi per la convenuta le domande tutte
svolte dall'attrice.

In via riconvenzionale:

2. **accertare e dichiarare** che le registrazioni di marchio di titolarità
dell'attrice "Gruppo Intesa" N. 818811, "Banca Intesa" N. 818814
e "Intesa & Fig." N. 816033 sono decadute per non uso

ultraquinquennale con riferimento alle classi merceologiche diverse dalla classe 36.

Ancora in via riconvenzionale:

3. **accertare e dichiarare** che l'invio della diffida in data 25 novembre 2004 alla Intesa Giochi S.r.l. da parte di Banca Intesa S.p.a. costituisce atto di concorrenza sleale ai più diversi titoli e comunque ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., oltre che illecito generico ex art. 2043 c.c. e per l'effetto
4. **inibire** all'attrice la prosecuzione di detti comportamenti illeciti, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto di violazione o inosservanza successivamente rilevata e una penale di Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando ordine di inibitoria.
5. **condannare** l'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla convenuta per effetto dei comportamenti illeciti della medesima attrice descritti in narrativa, danno da liquidarsi in una somma globale da stabilirsi in base agli atti di causa, alle relative risultanze e alle presunzioni che ne derivano o anche in via equitativa.
6. **ordinare** la pubblicazione a cura della convenuta e a spese dell'attrice del dispositivo dell'emananda sentenza sul Corriere della Sera e il Sole 24 Ore.

Milano, 13 novembre 2007

Avv. Luigi Goglia

Avv. Simona Lavagnini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificata in data 5 luglio 2005 Banca Intesa S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Srl Intesa Giochi, esponendo che essa è stata costituita nel 1998 per effetto della fusione tra Banco Ambrosiano Veneto e Cariplo, cui si è aggiunta la Banca Commerciale Italiana; che opera, direttamente o attraverso società controllate, nei settori bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare; che è titolare di numerose domande e registrazioni di marchio concernenti la denominazione "INTESA" fra le quali:

- registrazione di marchio italiana n. 818811 "GRUPPO INTESA", del 18 dicembre 1997, relativa alle classi 9, 16, 36, 38, 41 e 42 (doc. n. 2);
- registrazione di marchio comunitario n. 2987220 "BANCA INTESA", del 23 dicembre 2002, relativa alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 (doc. n. 3);
- registrazione di marchio italiana n. 818814, "BANCA INTESA", del 18 dicembre 1997, relativa alle classi 9, 16, 36, 38, 41 e 42 (doc. n. 4);

- registrazione di marchio italiana n. 816033, "INTESA & Fig.", del 1° aprile 1998, relativa alle classi 9, 16, 36, 38, 41 e 42 (doc. n. 5);
 - registrazione di marchio comunitario n. 3089935 "BANCA INTESA & Fig.", del 10 marzo 2003, relativa alle classi 9, 16, 36, 38, 41 e 42 (doc. n. 6);
- che le denominazioni "INTESA", "BANCA INTESA" e "GRUPPO INTESA" costituiscono marchi notori, come già riconosciuto dai tribunali di Napoli e Firenze; che nel mese di ottobre 2004, era venuta a conoscenza della domanda di registrazione di marchio numero MI2004C007285, "INTESA GIOCHI", depositata il 14 luglio 2004, dalla Srl Intesa Giochi, per i prodotti delle classi 9 (apparecchiature elettroniche da intrattenimento, apparecchi e giochi per sale giochi, distributori automatici, videogiochi, videocassette, CD-ROM contenenti giochi, software per giochi, giochi per computer, console per giochi) e 28 (giochi e giocattoli), nonché per i servizi della classe 41 (noleggio a terzi di apparecchiature per giochi elettronici, servizi di sale giochi); che tale società era stata costituita in data 12 marzo 2003 ed aveva iniziato la propria

attività il successivo 1° maggio; che il marchio "INTESA GIOCHI" è utilizzato da tale società in relazione all'attività di vendita, noleggio, assistenza e riparazione di videopoker a favore di bar e circoli ricreativi; che la società convenuta non si era adeguata alle richieste contenute in una propria diffida per la cessazione dell'uso del segno "INTESA" inviatale in data 25 novembre 2004; che il marchio di parte convenuta è anticipato dai propri segni, notori, suscettibili di ottenere una tutela ultramerceologica; che i marchi notori sono caratterizzati da un ambito di protezione che prescinde in certa misura dal pericolo concreto di confusione od associazione; che dall'uso del marchio "INTESA GIOCHI" deriva un indebito vantaggio per la società convenuta ed un pregiudizio al carattere distintivo dei propri segni "INTESA"; che ai sensi dell'art. 20 cpi, il titolare di un marchio ha diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al proprio marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

che la norma di cui all'art. 12, lett. e), che prevede che non sono nuovi i segni che siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o a causa dell'identità o affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; che nella specie sussiste l'identità delle porzioni distinctive dei segni, rappresentate dal termine "INTESA"; che in relazione ai prodotti ed ai servizi della classe 9, il marchio "INTESA GIOCHI" è stato depositato per "apparecchiature elettroniche da intrattenimento, apparecchi e giochi per sale giochi; distributori automatici; videogiochi, videocassette, CD-roms contenenti giochi, software per giochi, giochi per computer, console per giochi", cioè per servizi in parte identici in parte affini a quelli per i quali sono registrati i propri marchi "INTESA": "Elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici"; che altrettanto vale per i servizi della classe 41, in quanto il marchio "INTESA GIOCHI" è stato registrato per servizi di "noleggio a terzi di apparecchiature per giochi elettronici; servizi di sale giochi", ed il proprio

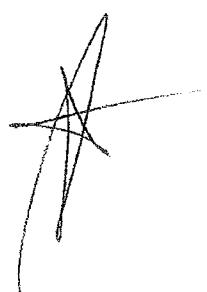
Il
marchio "BANCA INTESA" n. 3089935 (doc. n. 6) è stato depositato relativamente a servizi di "educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali" rientranti nella classe 41; che il rischio di confusione è accentuato dal fatto che essa possiede una serie di marchi comprendenti il termine "INTESA"; che pertanto la domanda di marchio MI2004C007285 è carente del requisito della novità e che l'uso di tale segno costituisce contraffazione dei marchi "INTESA"; che anche la denominazione "INTESA GIOCHI" costituisce una violazione dei diritti di marchio sul segno "INTESA", ai sensi dell'art. 22 cpi.

Tanto premesso, la società attrice chiedeva che venisse accertata la nullità del marchio "INTESA GIOCHI", nonché la contraffazione dei propri marchi "INTESA", "BANCA INTESA" e "GRUPPO INTESA", con i provvedimenti inibitori e risarcitori del caso.

Costituitasi, la Srl Intesa Giochi, chiedeva, in via principale, che fossero respinte le domande formulate dalla società attrice nei suoi confronti ed in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la decadenza dei marchi della società attrice registrati

per servizi diversi dai "servizi bancari, assicurativi, finanziari e immobiliari" e che fosse accertata la concorrenza sleale compiuta dall'attrice attraverso l'invio della diffida in data 25 novembre 2004, con le conseguenti pronunce inibitorie e risarcitorie.

A sostegno, la società convenuta deduceva che il segno "INTESA" costituisce un marchio rinomato specialistico, che gode di tutela solo in settori vicini rispetto a quello in cui è utilizzato; che la rinomanza del marchio non costituisce condizione sufficiente per la tutela extramerceologica, occorrendo che sussista la giustificata aspettativa da parte del consumatore relativa all'immissione in commercio di nuovi ed ulteriori prodotti o servizi, anche merceologicamente distanti da quello in cui si inserisce il marchio rinomato; che la tutela accordabile al marchio rinomato è condizionata alla verifica in concreto del pericolo di confusione, oltre che dell'indebito vantaggio e/o del pregiudizio arrecato al segno; che non può essere accordata la tutela ultramerceologica al marchio specialistico e cioè al segno che sia noto solo in relazione a prodotti o servizi dello stesso genere, come nel caso di specie;



che il segno INTESA costituisce un termine di uso comune, dotato di limitata capacità distintiva, che trova specificazione attraverso le parole Banca o Gruppo; che non sussiste confondibilità o rischio di associazione fra i marchi attorei ed il segno Intesa Giochi; che sussiste decadenza parziale dei marchi Gruppo Intesa (n. 818811), Banca Intesa (n. 818814) e Intesa e figura (n. 816033), per servizi diversi da quelli finanziari, di cui figura (n. 816033), per servizi diversi da quelli finanziari, di cui alla classe 36; che la diffida inviatale dalla società attrice in data 25 novembre 2004 costituisce un atto di denigrazione commerciale, illecito sotto il profilo concorrenziale per contrarietà alla correttezza professionale.

Esaurito il corso istruttorio, il G.I., sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, rimetteva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere, innanzitutto esaminata la domanda di nullità del marchio INTESA GIOCHI, di proprietà della società convenuta.

A tal proposito, va osservato che a seguito della domanda di marchio numero MI2004C007285, "INTESA GIOCHI", depositata il 14 luglio 2004, dalla Srl Intesa Giochi (doc. n. 9 di

parte attrice), è stato concesso il relativo marchio n. 982574, prodotto dall'attrice quale doc. n. 33.

Ciò premesso si osserva che l'attrice sostiene la nullità del citato marchio, facendo leva sulla notorietà dei propri segni, che per tale ragione costituirebbero segni anteriori invalidanti anche in relazione a marchi riguardanti altri settori merceologici.

Aggiunge la società attrice che nel caso di specie vi sarebbe una parziale coincidenza dei settori per i quali sono stati rilasciati i marchi di parte attrice e quello della convenuta.

Tale affermazione non appare condivisibile.

Ed infatti, il marchio "INTESA e Fig.", n. 816033 (doc. n. 5), della società attrice è stato registrato per: "Elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici", nell'ambito della classe 9; il marchio "BANCA INTESA", n. 3089935 (doc. n. 6), è stato depositato relativamente a servizi di "educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali" rientranti nella classe 41.

Il marchio "INTESA GIOCHI", invece, è stato depositato per i prodotti delle classi 9 (apparecchiature elettroniche da intrattenimento, apparecchi e giochi per sale giochi, distributori

automatici, videogiochi, videocassette, CD-ROM contenenti giochi, software per giochi, giochi per computer, console per giochi) e 28 (giochi e giocattoli), nonché per i servizi della classe 41 (noleggio a terzi di apparecchiature per giochi elettronici, servizi di sale giochi).

L'apparente coincidenza di prodotti e servizi sorge per il riferimento ad apparecchiature elettroniche ed ai relativi programmi.

Deve, peraltro, rilevarsi che le apparecchiature elettroniche, come pure il relativo software costituiscono dei prodotti che possono essere definiti strumentali rispetto alla singola e diversa attività da svolgere in concreto, potendo essere adattati, tra gli altri scopi, a numerosi campi del commercio e dei servizi.

Invero, i più svariati prodotti e servizi possono essere resi attraverso il mezzo informativo, che in ciascun caso si atteggerà in modo differente, pervenendo a diversi risultati, che non possono essere resi omogenei per il solo fatto della elaborazione elettronica dei dati.

Tali differenze sono particolarmente evidenti nel caso di specie, nel quale un elaboratore elettronico, o personal computer, che

consente di elaborare numerosi dati contabili e finanziari, ai fini dello svolgimento, appunto, dell'attività bancaria, non può essere paragonato ad una consolle o altra apparecchiatura elettronica di intrattenimento, che potrà consentire la gestione di un videogioco, ma che certo non sarà in grado di effettuare altre operazioni, diverse rispetto a quelle consentite dal videogioco di volta in volta utilizzato.

Non si perviene a differente conclusione confrontando i prodotti della classe 28 (giochi e giocattoli), in relazione ai quali è registrato il marchio INTESA GIOCHI, rispetto ai servizi della classe 41 (educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali), considerato che i servizi della classe 41, funzionali allo svolgimento dell'attività bancaria, risultano piuttosto distanti dai prodotti della classi 28, sopra citati.

Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, la distanza fra i prodotti ed i servizi per i quali sono registrati i marchi delle parti non può essere colmata ricorrendo alla qualità di marchi notori ed alla conseguente tutelabilità ultramerceologica.

Ed infatti, nel caso di specie, i segni di parte attrice costituiscono dei marchi specialistici, la cui notorietà si riflette

nell'ambito dell'attività bancaria, propria della società attrice, e non si estende a settori lontani.

Difetta, quindi, nella presente fattispecie l'aspettativa da parte dei consumatori che Banca Intesa possa svolgere una differente attività contraddistinta dai propri segni e del resto, difficilmente la normativa vigente in materia bancaria potrebbe consentire ad un istituto bancario lo svolgimento di ulteriori e diverse attività.

Di certo, una banca non potrebbe effettuare un'attività di gestione di videogiochi.

Per queste ragioni deve escludersi che la società convenuta possa ricavare un indebito vantaggio dal carattere distintivo del segno "INTESA" e nello stesso tempo che l'attrice possa subire alcun pregiudizio dalla presenza del marchio di parte convenuta.

La formulata domanda di nullità del marchio INTESA GIOCHI deve, pertanto, essere disattesa.

Le stesse ragioni fatte valere dalla convenuta in relazione alla domanda di nullità del suo marchio, sopra evidenziate, comportano il rigetto della domanda di contraffazione dei marchi INTESA, proposta dall'attrice, con riferimento al marchio INTESA GIOCHI ed alla omonima denominazione sociale.

Passando, ora all'esame delle domande formulate dalla società convenuta, con riferimento alla domanda di decadenza dei marchi INTESA, relativamente a prodotti o servizi diversi dai "servizi bancari, assicurativi, finanziari e immobiliari", di cui alla classe 36, si osserva che tale richiesta risulta infondata.

Ed invero, la società convenuta, alla quale l'art. 121.1 cpi addossa il relativo onere probatorio, si è limitata ad argomentare criticando la documentazione prodotta da parte attrice, osservando, in particolare che l'uso promozionale o pubblicitario dell'attività finanziaria o bancaria, non può costituire utilizzo nel settore di pertinenza.

Tale affermazione non appare sempre condivisibile, in quanto il fine dell'attività svolta, non è detto che ne modifichi la natura, ad esempio, in relazione allo svolgimento di corsi di formazione, di cui al doc. n. 19 di parte attrice o alla realizzazione di cataloghi, sub doc. n. 20.

Richiamata la carenza ai fini probatori della decadenza della documentazione prodotta dall'attrice, ne deriva che la società convenuta non ha fornito alcuna prova, come era suo onere dell'invocata decadenza.

Tale domanda deve essere, di conseguenza, respinta.

Risulta, altresì, infondata la domanda di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale, che sarebbe derivata dall'invio della diffida dell'attrice, datata 25 novembre 2004, costituente un atto di denigrazione commerciale (doc. n. 11 di parte attrice).

Ed infatti, tale diffida risulta inviata alla sola Intesa Giochi Srl e non è stata diffusa fra gli operatori commerciali o i consumatori; la mancanza di diffusione all'esterno impedisce di configurare un atto di denigrazione commerciale.

Anche tale domanda deve essere, quindi, disattesa.

La parziale reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Spa Intesa Sanpaolo, con atto di citazione notificata in data 5 luglio 2005, nei confronti della Srl Intesa Giochi, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:



- 1) respinge le domande di nullità del marchio Intesa Giochi e di contraffazione proposte dalla società attrice;
- 2) respinge le domande di decadenza e di concorrenza sleale formulate dalla società convenuta;
- 3) dichiara interamente compensate le spese di lite.

Milano, Camera di consiglio del 5 marzo 2009

Il Presidente est.

Il CANCELLIERE C2
Dott. CARMELO CAROFALO

1 - alle Sopra

