

**N. R.G. 13573/2018**



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

### **SEZIONE XVII CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. **13573/2018** R.G. promossa da:

**IS.I.A.MED.** – Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo, (C. F.: 97493370585), con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 44, elettivamente domiciliato in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 50 presso lo studio degli avv.ti Roberto de Tilla e Massimo Vetromile Ricciulli, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso

**RICORRENTE**

contro

**PRINZI ALDO** nato a Palermo il 29/5/1965, ivi residente in via Giuseppe La Farina n. 11, (C.F. PRN LDA 65E29 G273F), elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Castagni n. 80 presso lo studio dell'Avvocato Fabio Maggesi, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Roberto Manno del Foro di Trani ed Andrea Lisi del Foro di Lecce in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione

**RESISTENTE**

Il Giudice dott. Tommaso Martucci,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/4/2018, ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

L'IS.I.A.MED. – Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo, con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. proposto in data 26/2/2018, agiva in giudizio avverso Aldo Prinzi, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertata la priorità dell'uso del marchio e del nome a dominio nonché l'assoluta mancanza di qualsiasi riferimento tra l'attuale titolare ed il nome registrato a dominio nell'immediatezza della notizia di accredito di ISIAMED da parte del Parlamento italiano – venga inibito al convenuto Aldo Prinzi – DocuboxItalysrl via Giuseppe La Farina 11 Palermo – l'uso del nome ISIAMED appartenente legittimamente al ricorrente da tempo anteriore all'attuale utilizzo speculativo e venga altresì immediatamente oscurato il contenuto diffamatorio attualmente presente, con ordine di astenersi da ogni ulteriore pubblicazione, nonché al gestore del server sul quale è posizionato il sito di assegnare il dominio ad ISIAMED quale titolare del marchio”.



Il ricorrente esponeva:

- di esercitare l'attività di cooperazione internazionale a favore dei Paesi dell'Asia dal 1974 con il marchio ISIA, esteso nel 2008 all'area del Mediterraneo con l'attuale denominazione ISIAMED, avendo costituito una piattaforma operativa delle Associazioni Bilaterali di Amicizia e Cooperazione, costituite di concerto con gli Ambasciatori dei vari Paesi, esercenti l'attività di promozione e sostegno delle relazioni bilaterali, con la partecipazione anche di parlamentari, svolgendo, altresì, una significativa azione di supporto alle imprese, per favorirne la penetrazione commerciale sui mercati arabi e nei Paesi asiatici;
- di aver registrato il proprio nome a dominio [www.isiamed.org](http://www.isiamed.org), con il quale era presente da molti anni sulla rete *internet*, pubblicando quotidianamente le proprie attività e quelle delle numerose associazioni bilaterali di amicizia e cooperazione tra l'Italia e i Paesi convenzionati dell'Asia e della sponda sud del Mediterraneo;
- che, per mero disguido, il nome a dominio non era stato rinnovato alla scadenza, sul presupposto che la rinnovazione sarebbe stata effettuata nel corso delle operazioni di ristrutturazione, ampliamento e cambio di sede che aveva interessato l'IS.I.A.MED. nell'ultimo quadrimestre del 2017, con l'accorpamento al marchio identificativo di tutte le estensioni generalmente utilizzate, ossia .it .eu .com .org .net;
- che, alla vigilia di Natale del 2017, era stata diffusa la notizia che il Parlamento italiano aveva riconosciuto all'IS.I.A.MED. un contributo economico per lo sviluppo del modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *Made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, quindi Aldo Prinzi aveva registrato il dominio [www.isiamed.com](http://www.isiamed.com) ed erano stati nell'immediatezza registrati da altri soggetti commerciali gli identici domini .eu .it e .org, sicché l'IS.I.A.MED. aveva acquisito il dominio .net rimasto disponibile;
- che, mentre gli altri domini erano stati posti in vendita, sul dominio registrato da Aldo Prinzi ([www.isiamed.com](http://www.isiamed.com)) erano state pubblicate unicamente affermazioni offensive per l'IS.I.A.MED..

Con comparsa del 9/4/2018 si costituiva Aldo Prinzi, chiedendo rigettarsi l'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il resistente deduceva di non aver mai interferito con le attività del ricorrente per trarre indebito vantaggio dalla notorietà della sua denominazione, ma di avere unicamente esercitato i diritti fondamentali di libertà di espressione e di critica, nel rispetto dell'attuale sistema normativo; esponeva, in particolare, che i siti *internet* identificati con i nomi a dominio "isiamed.com" e "isiamed.it" erano finalizzati alla raccolta degli articoli di stampa concernenti una vicenda di



pubblico interesse, quale quella relativa al finanziamento disposto in favore dell'istituto ricorrente, che aveva provocato anche l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico.

All'udienza dell'11/4/2018 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni ed il giudice si riservava di decidere.

\*\*\*

La tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ha carattere residuale ed atipico, potendo essere invocata in mancanza di altri strumenti giuridici idonei ad assicurare la tutela cautelare, come si evince dalla inequivocabile clausola di riserva contenuta nella premessa della citata norma; nella fattispecie è ammissibile il ricorso al rimedio ex art. 700 c.p.c., poiché l'ordinamento giuridico non prevede strumenti cautelari tipici per tutelare il diritto azionato dalla ricorrente.

Nondimeno, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, difettando il presupposto del *periculum in mora*.

Premesso che il ricorso alla tutela d'urgenza postula il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile al diritto azionato dalla parte attrice durante il tempo occorrente per far valere la tutela in via ordinaria, nella fattispecie non è stato allegato né comprovato alcun elemento concreto da cui desumere il pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla condotta del resistente, tale da giustificare la tutela d'urgenza, avendo il ricorrente evidenziato il solo pericolo di discredito derivante dal contenuto asseritamente offensivo degli scritti pubblicati sul sito *internet* registrato dalla controparte, senza che da ciò si evinca il reale pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile per l'attore.

*Ad abundantiam* e ferma l'efficacia assorbente della statuizione che precede, non sussiste neanche il *fumus boni juris*.

Giova premettere che l'istituto ricorrente da un lato ha prospettato di aver registrato il nome a dominio [www.isiamed.org](http://www.isiamed.org), con cui ha dichiarato di essere stato presente da molto tempo sulla rete *internet*, pubblicando quotidianamente le proprie attività, dando atto che, per mero disguido, la registrazione non è stata tempestivamente rinnovata, circostanza di cui ha approfittato il resistente, registrando il nome a dominio [www.isiamed.com](http://www.isiamed.com), dall'altro, nelle conclusioni, ha rivendicato la priorità dell'uso del marchio - oltre che del nome a dominio - isiamed, chiedendo di inibirne l'uso al resistente e di oscurare il contenuto attualmente pubblicato dalla controparte sul predetto sito *internet*, ritenendolo diffamatorio.

Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, osserva il giudicante che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il "domain name", ove non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o



servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l'affinità (cfr. Cass. civ. n. 20189 del 18/08/2017).

Osserva, in particolare, la Suprema Corte che già la legge marchi, a seguito della riforma del 1992, prendeva in considerazione segni distintivi atipici che, in quanto tali, erano dunque in grado di confliggere con marchi preesistenti di un diverso titolare.

Tale interpretazione normativa ha trovato poi riscontro e conferma nelle disposizioni del codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. n. 30/2005, che, oltre a ricomprendere nella proprietà industriale anche quei segni diversi dai marchi non disciplinati direttamente dal codice in questione, espressamente comprende tra i segni distintivi anche i nomi a dominio; ciò posto, il Supremo collegio ha affermato che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, e quindi anche come *domain name*, ove non sussista la confondibilità.

Venendo al caso di specie, non vi è prova che il ricorrente abbia registrato il marchio *isiamed* ed è pacifico che, al momento della registrazione del *domain name* [www.isiamed.com](http://www.isiamed.com) da parte di Aldo Prinzi, il ricorrente non aveva rinnovato la registrazione del nome a dominio [www.isiamed.org](http://www.isiamed.org); in ogni caso, la richiesta del ricorrente di inibire alla controparte l'uso del *domain name* *isiamed* sul presupposto del preuso del marchio di fatto e del nome a dominio [www.isiamed.org](http://www.isiamed.org) non appare, *prima facie*, fondata, non venendo in rilievo il presupposto della confondibilità, avuto riguardo alle attività svolte dalle parti, che non sono coincidenti, né tra loro interferenti, con conseguente impossibilità di ingenerare confusione.

Quanto all'asserito carattere diffamatorio dei documenti pubblicati sul sito *internet* registrato dal resistente, premesso che il ricorrente non ha fornito al riguardo alcuna prova, dai documenti versati in atti dal Prinzi emerge che il sito *internet* cui si controverte ospita una raccolta di articoli relativi all'istituto ricorrente, con particolare riferimento al contributo statale concesso a suo favore, il cui contenuto non appare tale da legittimare il rimedio di cui all'articolo 700 c.p.c. per oscurarne la pubblicazione via *internet*. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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

visti gli artt. 700, 669 *bis* e ss. c.p.c.;

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 26/2/2018 dall'IS.I.A.MED. – Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo avverso Aldo Prinzi, *contrariis reiectis*:

RIGETTA il ricorso e condanna l'IS.I.A.MED. – Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 2.200,00 per



compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Roberto Manno ed Andrea Lisi, procuratori antistatari del resistente.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, li 17/4/2018.

IL GIUDICE

Tommaso Martucci

