

N. R.G. 2022/5388

**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA****SECONDA CIVILE**

Il Giudice,

nella procedura cautelare iscritta al n. RG 5388.2022,

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 05.10.23,

esaminato il ricorso avanzato da Touring Club Italiano e Touring Servizi Srl (Avv.ti Goglia, Lavagnini e Villa), e le note scritte d'udienza depositate, che qui si intendono interamente richiamati unitamente ai documenti ad essi allegati,

esaminata la memoria di costituzione e risposta della resistente Digitalia Società Cooperativa (Avv. Baldassarri) e le note scritte d'udienza depositate, atti che pure si intendono integralmente richiamati in uno con i documenti ad essi acclusi,

considerato che, in estrema sintesi, parte ricorrente nella duplice veste costituita, ovvero sia:

- in quella della associazione privata senza scopo di lucro “Touring Club Italiano” (in seguito TCI), quale associazione attiva da più di un secolo nell’ambito della promozione di attività culturali collegate al settore dei viaggi e turismo nell’interesse generale di promuovere la conoscenza e la rivalutazione dei siti nazionali di interesse artistico, paesaggistico, storico del patrimonio nazionale e titolare di marchi nazionali ed europeo e segni distintivi di cui in proseguo si dirà,
- ed in quella di Touring Servizi Srl, concessionaria del diritto di utilizzo del marchio “Touring Club Italiano” per le attività connesse all’Associazione, con facoltà di sub-concederlo ad altre società da essa partecipate per le medesime attività (l’ultimo contratto ancora in vigore risalente al 2006),

ha contestato la contraffazione dei propri marchi registrati, “Touring” e “Touring Club Italiano” e del nome a dominio “www.touringclub.it” ad opera della Digitalia Società Cooperativa -mediante l’utilizzo nel proprio sito di un App per dispositivi mobili contraddistinta con il segno “Touring Italia” avente lo scopo di valorizzare le aziende turistiche locali-, *nonché* la concorrenza sleale derivante da tale condotta, chiedendo i provvedimenti di cui agli artt. 126 e 131 del C.P.I. e art. 700 cpc ed art. 96 c.1 e 3 cpc. Quanto alla titolarità di marchi e segni distintivi in capo a TCI, come da produzioni documentali agli atti, gli stessi sono di seguito specificati:



1- marchio nazionale “**Touring**” n. 838107, depositato il 16 giugno 1999 e registrato il 5 marzo 2001, rinnovato con domanda depositata il 22 aprile 1999 (rinnovazione n. 1253119) e successivamente rinnovato con domanda depositata il 12 giugno 2019 (n. rinnovazione in assegnazione) per i prodotti e servizi nelle Classi 16, 36, 37, 39, 41, 42 ;

2- marchio nazionale “**Touring Club Italiano**” n. 890508, depositato il 29 novembre 1999 e registrato il 6 maggio 2003, e successivamente rinnovato il 2 luglio 2009 e, successivamente, il 07 novembre 2019, per i prodotti nelle Classi 16, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 41, 42;

3- marchio dell’Unione Europea “**Touring Club Italiano**” n. 001648005, depositato il 10 maggio 2000 e registrato il 16 luglio 2001, rinnovato con domanda dell’8 maggio 2020, per i prodotti e servizi nelle Classi 16, 35, 39 e 41,

4- nome a dominio “*touringclub.it*”, registrato in data 19 giugno 1998,

considerato che Digitalia si costituiva in giudizio ammettendo che:

- l’applicazione suddetta è stata da essa cooperativa realizzata, commercializzata e poi registrata e pubblicata sulle piattaforme *google play store* ed *apple store* per informare gli utenti sugli eventi in atto aventi ad oggetto feste, sagre, manifestazioni, ricorrenze, nonché sui ristoranti, musei e centri storici da visitare, prodotti tipici del territorio presenti nelle posizioni vicine al fruitore dell’app., pur tuttavia precisando che l’attività conseguente al contatto iniziale, avvenuto tramite l’applicazione “Touring Italia”, ossia gli appuntamenti per le visite presso le strutture degli utenti avveniva sempre a nome della cooperativa Digitalia, senza mai spendere quello di Touring Italia,

-che aveva presentato domanda di registrazione del marchio “Touring Italia” alla quale ha rinunciato dopo la diffida pervenuta da TCI in data 20.10.22,

-che si dichiarava pure disponibile a ri-nominare la propria applicazione per diversificarla maggiormente dai segni distintivi del TCI,

considerato poi che Digitalia contestava:

- quanto alla contraffazione, la valenza di marchio forte con riguardo a quello registrato come Touring Club Italiano, poiché privo di particolare capacità distintiva in quanto associazione di due termini anglosassoni ad uno italiano, tutti di uso comune, la cui tutela sarebbe assicurata soltanto in caso di integrale e/o molto prossima riproduzione (caso diverso da quello di specie) ,

- quanto alla concorrenza sleale, negava la condotta sul presupposto che non fosse provata e che la applicazione da lei utilizzata fosse distinguibile, in quanto diversa, a livello figurativo per colori ed immagini da quella di TCI e pertanto affatto confusoria nel fine ultimo di agganciare la clientela,



rileva

Il fumus boni iuris

Per quanto attiene al *fumus* dei diritti invocati gli stessi vengono prospettati da parte ricorrente nella tutela accordata dall'ordinamento al titolare di marchio contro la condotta di contraffazione dei marchi, della violazione del nome a dominio e di concorrenza sleale ed in tale ambito debbono essere inquadrati.

Va innanzitutto osservato che i marchi in questione sono quelli di "Touring" e "Touring club italiano", di registrazione alquanto risalente (anno 1999), dato di per sé intrinsecamente significativo, la cui notorietà risulta ampiamente provata dalla produzione documentale di parte ricorrente come si dirà in prosieguo, non volendo meramente e semplicemente fare richiamo al concetto di fatto notorio che, pure, sarebbe pertinente al caso di specie.

Ebbene risulta in atti che l'attività del TCI, intrapresa già nel secolo scorso, negli anni è stata compiuta sotto la veste dei marchi menzionati e si è articolata in svariati campi, nel settore specifico di appartenenza, attraverso programmi televisivi di intrattenimento e telegiornali che hanno lanciato iniziative di TCI, attraverso la pubblicazione di riviste (rivista Touring), mediante campagne istituzionali per raccolta fondi ed iniziative di promozione culturale, sensibilizzazione artistica e incentivazione del volontariato nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico nazionale lanciate mediante tv e canali social, mediante pubblicazioni di articoli in testate giornalistiche nazionali, di iniziative di Turismo scolastico, vacanze studio e corsi di lingua raccolte e divulgate tramite riviste, di attività radiofoniche e campagne pubblicitarie su cui TCI ha investito, financo ricevendo riconoscimento da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella in un articolo di rivista.

L'intensa penetrazione del mercato nel settore di appartenenza sotto i segni distintivi di riconoscimento ha portato i segni in questione del Touring Club Italiano (tanto a dirsi anche per il segno "Touring") a raggiungere un livello di notorietà e distintività tale da contraddistinguerli quali marchi forti, e non coglie nel segno la contestazione avversaria volta a far regredire la valenza del marchio ad uno stato di debolezza, soltanto blandamente tutelabile, poiché l'utilizzo dei lemmi presenti nel marchio, pur astrattamente di uso comune, ha, per effetto dell'attività dianzi detta, in concreto acquisito una valenza prettamente distintiva nel tempo.

Al proposito merita qui citare stralcio di motivazione della Corte di legittimità sul fenomeno del c.d. secondary meaning a proposito dell'eccezione di nullità del marchio, che per analogia e



giurisprudenza costante si applica anche all'eccezione di debolezza del marchio: "...Si tratta del c.d. *secondary meaning*, il quale, secondo il senso letterale dell'espressione ("*significato secondario*", inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato.

In detta ipotesi, l'ordinamento recepisce il dato di fatto dell'acquisizione successiva e "secondaria" della "distintività", attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno.

Si è rilevato come la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 480 del 1992 abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l'uso che ne sia stato fatto (Cass. 3 aprile 2009, n. 8119; e v. Cass. 26 gennaio 1999 n. 697).

In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.

L'esito del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione.

Nella distribuzione dell'onere probatorio, la genericità del segno e la sua usuale forma comune ne determinano la nullità, tuttavia "sanata" dalla acquisizione del carattere distintivo, pur dopo la registrazione. A norma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 121 appunto intitolato alla ripartizione dell'onere della prova, l'onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe su chi impugna il titolo: una volta fornita tale prova, pertanto, l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sulla controparte. Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, non è - nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - l'esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno (Cassazione civile sez. I - 04/01/2022, n. 53).

Tanto rilevato, pare indubbio che la forza dei marchi del TCI abbia acquisito lo status di rinomanza e notorietà che gli consente tutela massima, contro ogni forma di utilizzo di marchi identici o affini e per prodotti/servizi identici o affini allorchè ne derivi rischio di confusione per il pubblico e finanche di associazione tra i due segni (art. 20 lett. b) C.P.I.), nonché per servizi non affini laddove l'utilizzo consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20 lett. c) C.P.I.).



Il segno utilizzato dalla resistente, "Touring Italia", deve considerarsi alquanto simile ai marchi registrati di TCI, associandosi due lemmi che, nella loro stretta combinazione e ad una visione di insieme, ovverosia sintetica, evocano inequivocabilmente quelli di TCI (Touring e Touring Club Italiano) a ragione della elevatissima potenza distintiva da questi ultimi acquisita, consolidata e pertanto convalidata, nel settore specifico di attività svolta (prodotti e servizi) e nella cerchia di utenti cui si rivolge.

Altrettanta considerazione va fatta per la simiglianza dei prodotti/servizi offerti da Digitalia che attengono al medesimo settore di promozione, pubblicità e valorizzazione dei beni nazionali, storici, artistici, culturali e paesaggistici, come ammesso nella comparsa di costituzione e risposta.

Tanto evidenza non soltanto il rischio di confusione nel pubblico e di associazione tra il segno "Touring Italia" ed i contrapposti segni "Touring Club Italiano" e "Touring", ma anche il dato che Digitalia trae illegittimo beneficio da una situazione ingannevole per i consumatori e, comunque, dal segno da altri costruito ed innalzato al livello di marchio forte, situazione costituita dall'uso del marchio celebre in funzione pubblicitaria, avendo il marchio celebre (quale è quello per cui è causa) anche funzione di richiamo o agganciamento della clientela.

Attraverso l'utilizzo indebito del segno distintivo indicato si realizza altresì l'evidente intento di agganciamento consistente, anche, nell'indurre il consumatore a pensare che vi sia un qualche tipo di collegamento economico - giuridico fra la propria impresa con il predetto marchio celebre.

Come è noto con riferimento ai marchi, infatti, la normativa nazionale (artt. 1 e 12 L. marchi, ora trasfusi nell'art. 20 Codice Proprietà Industriale) e comunitaria (vedi in particolare le Direttive **n. 2004/48/Ce**, **n. 89/104/CEE**, **n. 84/450/CEE** e **n. 97/55/CE**) conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato il diritto esclusivo di farne uso;

Autorevole dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi la citata **sent. n. 22495 del 2006**) hanno osservato che la L. Marchi, nella modifica di cui al **D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.480**, ha mutuato dalla Direttiva comunitaria un ambito di tutela del marchio che comprende, non solo il rischio di confusione rappresentato dalla somiglianza dei segni (oltre che naturalmente dalla loro identità), accompagnato dalla identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche nell'affermazione che quel rischio possa consistere in un rischio di semplice associazione fra i due segni, inducendo così a pensare che alla tradizionale confusione circa l'origine del prodotto (credo di acquistare il prodotto di quella certa azienda ed invece compro quello della concorrente) si possa affiancare il rischio che il pubblico sia tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l'usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo. È ormai principio acquisito che il rischio di confusione si realizza anche come rischio di associazione.



Lo scopo è quello di evitare che il riferimento al marchio altrui divenga strumento di indebito sfruttamento della fama che spetta al titolare di quel marchio, evitando il rischio di agganciamento al prestigio altrui, tipicamente connesso alla ripresa del segno del terzo.

Considerando la natura propria di questo procedimento cautelare che impone una valutazione sommaria dei diritti invocati, deve trarsi il convincimento della sussistenza del *fumus* del diritto azionato per la tutela della condotta di contraffazione di marchio forte.

Altrettanto, e per le medesime ragioni sin qui spese, occorre soggiungere in merito alla violazione del nome a dominio www.touringclub.it, pacificamente rientrante nella tutela riconosciuta dal C.P.I. ai segni distintivi attraverso gli artt. 12 lett.b) e 22.

Si riporta in merito la pronuncia della Cassazione civile sez. I, 21/02/2020,n.4721 in punto di condotta di contraffazione mediante registrazione di *domain name* riprodotto marchio, analogicamente applicabile alla condotta di contraffazione mediante uso del marchio nel *domain name*: “... Invero, va osservato che la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poichè permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio”.

In ultimo, sempre ad una delibazione sommaria propria di questa fase, occorre affermare che costituisce fattispecie tipica di concorrenza sleale, ai sensi dell'art 2598 n.1, n.2 e n.3, l'utilizzo del di segno distintivo idoneo ad ingenerare confusione con segni altrui, teso a sfruttare la rinomanza commerciale assunta dall'azienda del concorrente o ad ingenerare nel pubblico dei consumatori l'idea dell'esistenza di un collegamento tra le imprese ovvero dell'equivalenza qualitativa dei prodotti/servizi.

Il periculum in mora

Quanto *al periculum*, risulta pacificamente non contestato da Digitalia che la condotta di utilizzo del segno “Touring Italia” sia tuttora in essere e dalle produzioni depositate all’udienza dalla ricorrente, datate 18.09.23, e da quelle del 04.10.23 prodotte con le note di trattazione scritta, il dato è comprovato nella sua attualità. Peraltro il tenore stesso delle trattative in atto tra le parti verteva (sino alla udienza ex art. 127 ter cpc del 5.10.23) sull’accordo di interrompere l’utilizzo del segno distintivo (nдр ancora in atto).

Va sottolineato che secondo la prevalente giurisprudenza di merito (a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi) nell’ambito del diritto industriale, quando sussiste il *fumus*, il *periculum in mora* è in



re ipsa risultando sempre in questa materia assai complessa se non addirittura impossibile la corretta quantificazione del danno per equivalente (cfr., tra le tante, Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 30/04/2019, Trib. Napoli, 2 dicembre 2016 (ord.); Trib. Roma, 3 febbraio 2016, ord. (6384/2); Trib. Catania, 31 marzo 2015 (6278/5), Trib. Milano, 19 aprile 2011, ord. (5721/3); Trib. Bologna, 20 marzo 2008, ord. (5368/7); Trib. Milano, 27 luglio 2005, ord. (4982/4) e Trib. Napoli, 13 marzo 2000 (4146/8); cfr. Trib. Bari, 1° luglio 2002, ord. (4506/5); Trib. Milano, 16 luglio 2002, ord. (4646/2); Trib. Roma, 25 febbraio 1988, ord. (2299/9); Pret. Roma, 5 giugno 1985, ord. (1999/9).

Quanto alla richiesta avanzata da parte resistente, e relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere -per aver rinunciato alla registrazione del marchio “Touring Italia” -, vale osservare che essa, pur avendo natura preliminare, per logicità e comodità di trattazione debba essere esaminata in questo ambito di sviluppo della motivazione, presentando particolari nessi con il requisito del *periculum in mora*.

Innanzitutto appare evidente che non vi sia coincidenza tra il *petitum* domandato con l’azione cautelare dalle ricorrenti, relativo alla richiesta di cessazione della condotta di contraffazione mediante l’utilizzo dell’App denominata Touring Italia, con la rinuncia alla registrazione del marchio Touring Italia da parte di Digitalia. Tale ultimo aspetto infatti non fa altro che aggiungere altro comportamento alla condotta già denunciata come indebita, altro comportamento che, anziché eliderne la potenzialità lesiva, ha la idoneità ad aggravarla, e di certo non ne annulla la illegittimità. Così stando le cose può agevolmente desumersi l’evidente insoddisfazione che parte ricorrente avrebbe rispetto alle sue ragioni di tutela, qui evocate, che affatto troverebbero definizione per essa soddisfacente qualora si dichiarasse cessata la materia del contendere, per l’ovvia ragione che non verrebbe meno il motivo di contrasto tra le parti, unico presupposto della declaratoria richiesta dalla resistente.

Sulla valutazione in merito alla eliminazione di ogni contrasto tra le parti quale condizione per la declaratoria di cessazione della materia del contendere si richiamano le più recenti pronunce di Cassazione civile sez. I, 23/05/2022 n.16527 e Tribunale Pisa sez. I, 17/02/2023, n.254.

Ancora si aggiunga che la mera dichiarazione di voler cessare l’uso del segno contestato -ma ciò varrebbe anche per la cessazione stessa della condotta denunciata-, non può reputarsi idonea a far venir meno il contrasto tra le parti, non potendo essa godere di quella stabilità propria che le verrebbe invece conferita soltanto dal provvedimento giudiziale, essendo rimessa esclusivamente al mero spontaneo adempimento della resistente.

Sul punto stratificata giurisprudenza di merito in tal senso si esprime: “*la cessazione del comportamento spontaneamente attuata solo a seguito della notifica del ricorso cautelare e/o*



l'impegno a desistere dal comportamento non siano sufficienti ad evitare l'assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare"(Trib. Milano, 20 maggio 2021; Trib. Milano, ord. 10 maggio 2021; Trib. Milano, sez. spec., 10/01/2020; Trib. Milano, sez. spec., 08/08/2018; Trib. Milano, ord. 25.6.2015; Trib. Milano, sent. 23 ottobre 2014; Trib. Milano, sez. Spec. 10/01/2014; Trib. Milano, sez. spec. 2/4/2013; Trib. Milano, sez. spec. 4/1/2006; Trib. Firenze, sez. spec., 18/5/2015; Trib. Roma 18/7/2001, in GADI 2002, 235).

Non può omettersi in questa sede il dato, non contestato, che già nel 2019 Digitalia pose in essere condotta identica a quella oggi nuovamente denunciata e che tale comportamento cessò soltanto a seguito di diffida inviata da T.C.I.: tale dato esperienziale risulta significativo nella valutazione del rischio di reiterazione delle condotte denunciate e suffraga la necessità di un provvedimento giudiziale inibitorio.

Pertanto l'odierno procedimento è stato preceduto da ben due diffide, l'una del 20 settembre 2022 la seconda del 19 ottobre 2022, rimaste inascoltate, il che non lascia spiragli di dubbio in merito al pericolo di una recidiva e conseguente sussistenza del pregiudizio irreparabile.

Pertanto le domande cautelari debbono essere integralmente accolte e per l'effetto ai sensi dell'art. 131 CPI deve essere emesso ordine di inibizione in capo a Digitalia Società Cooperativa dell'uso del termine TOURING ITALIA (o di parole simili o comunque con esse confondibili) nella sua attività di impresa in qualsiasi forma e modo, nonché di ritiro dal commercio da ogni piattaforma di distribuzione digitale dell'applicazione software dedicata ai dispositivi mobili denominata "Touring Italia".

Inoltre, per le modalità in cui opera la resistente, che agisce sul mercato attraverso gli strumenti propri del web e con annunci rivolti ad una cerchia di utenti che utilizzano applicativi per dispositivi mobili, affinché gli stessi utenti non vengano indotti in confusione nell'approcciarsi all'applicazione Touring Italia né possano ricollegare la stessa alla rinomata attività del Touring Club Italiano, si rende necessario ai sensi dell'art. 126 CPI ordinare la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sull'home page del sito della resistente per almeno trenta giorni consecutivi.

Per assicurare l'adeguamento all'ordine impartito viene stabilita una penale per ogni sua violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione che si reputa congruo definire nella misura di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Condanna alle spese:

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in E. 545,00 per esborsi ed E. 5.224,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, in base ai valori previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività svolta e dello svolgimento del



processo, utilizzando come scaglione di riferimento quello di valore indeterminabile a complessità alta, tenuto conto della particolarità della questione giustifica e che non è stata svolta alcuna attività istruttoria.

Condanna ex art. 96 c.3 cpc:

Il comportamento tenuto dalla resistente nel corso del presente procedimento deve essere censurato per avere essa, per oltre un anno, continuato a tenere una condotta di contraffazione del marchio ed assumendo un atteggiamento conciliativo al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, rafforzato dalla costante dichiarazione di rendersi disponibile a cessare dalla condotta medesima.

Ciò ha comportato un legittimo affidamento di parte ricorrente nella bontà degli intenti mostrati e così continui e concordati rinvii del procedimento al fine di concretizzare una transazione tra le parti, prospettata come fattibile e verosimile, spendendo inutilmente risorse dell'ufficio giudiziario oltrechè danneggiando ulteriormente parte ricorrente, che aveva il diritto di ottenere una tutela cautelare immediata in considerazione del pregiudizio subito -e subendo- nelle more del processo.

Tali presupposti fondano una responsabilità del resistente ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

La suprema Corte di Cassazione ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.

Al riguardo, è stato affermato che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 27623 del 2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.c.



c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

La condotta processuale del resistente non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.

Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).

Deve pertanto concludersi per la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in euro 1.567,00, pari, in termini di proporzionalità al 30% dei compensi liquidati alla parte vittoriosa;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso,

visti gli artt. 126, 131 c.p.i. e 669 ter e 700 cpc:

- 1)- inibisce a Digitalia Società Cooperativa, con sede legale in (63831) Rapagnano (FM), Via Logognano, n. 3, C.F. e P. IVA 02295130443, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'uso nella propria attività di impresa del segno "TOURING ITALIA" e/o di altri segni confondibili con i diritti esclusivi anteriori delle ricorrenti, ed in particolare con i segni "Touring" e Touring Club Italia", sia in caso di uso da solo sia in congiunzione con altri segni,
- 2)- ordina il ritiro dal commercio dell'applicazione software denominata "Touring Italia" da ogni piattaforma di distribuzione digitale,
- 3)- ordina la pubblicazione immediata del dispositivo del presente provvedimento sull'home page del sito della resistente www.digitalia-coop.it per almeno trenta giorni consecutivi a cura e spese della resistente;
- 4) fissa una penale di Euro 500,00 (cinquecento,00) per ogni violazione o inosservanza constatata rispetto a quanto stabilito ai nn.1,2 e 3 e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla sua notificazione, e disponendo la diretta esecutività del presente provvedimento in relazione al calcolo delle medesime penali con



autoliquidazione delle stesse ad opera delle ricorrenti in caso di inottemperanza al comando cautelare;

5) condanna Digitalia Società Cooperativa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in E. 545,00 per esborsi ed E. 5.224,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.

6) condanna Digitalia Società Cooperativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare a parte ricorrente la somma di € 1567,00.

Ancona 18.10.23

Il Giudice

dott.ssa Francesca Perlini

