

N. R.G. [REDACTED]/2016



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati,

dott.ssa Liliana Guzzo Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon Giudice

dott. Luca Boccuni Giudice est.

nel procedimento per reclamo, recante n. [REDACTED]/2016 R.G., promosso da [REDACTED]
con l'avv.to Augusto Mollo, contro [REDACTED] con l'avv.to [REDACTED],
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.11.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 20.7.2016, [REDACTED] ha interposto reclamo avverso l'ordinanza del 6.7.2016, con cui sono state rigettate tutte le sue richieste cautelari, quali in particolare l'inibitoria dell'uso da parte del convenuto [REDACTED] della denominazione "[REDACTED]", anche quale nome a dominio [www.\[REDACTED\].it](http://www.[REDACTED].it), e nelle estensioni .it, ed .eu, con trasferimento di esso nome domino in suo favore, la consegna delle utenze di accesso e delle rispettive *password* relative a detti domini, relative alla piattaforma informatica [REDACTED] al relativo portale ed applicativo, alle piattaforme [REDACTED] e [REDACTED] nonché di consegna immediata di tutte le informazioni necessarie per consentire lo sviluppo di dette piattaforme ed applicativi con riferimento alla [REDACTED]

Nel proprio ricorso cautelare, [REDACTED] ha esposto di essere società costituitasi in data [REDACTED], con l'apporto dei soci [REDACTED], e di essere operante nel settore dello sviluppo e commercializzazione di prodotti [REDACTED] nonché di servizi [REDACTED]. La ricorrente ha allegato che, in vista dalla costituzione della società, i futuri soci ed amministratori, [REDACTED], avrebbero commissionato ad un grafico la realizzazione del *logo* del [REDACTED]



costituendo ente collettivo, concordando che [REDACTED] si rendesse provvisoriamente intestatario del dominio [REDACTED] anche nelle estensioni .it ed .eu, dominio registrato in data [REDACTED] dovendo curare lo stesso [REDACTED] l'apertura degli indirizzi aziendali di posta elettronica certificata aventi estensione [REDACTED]

[REDACTED] assumendo di essere titolare del segno distintivo "[REDACTED]", tanto da depositare in data [REDACTED] domanda di registrazione per le classi di [REDACTED] nr. [REDACTED] del marchio "[REDACTED]", sormontato sul lato da disegno di pennino stilizzato, ha allegato che la registrazione del nome a dominio identico al marchio da parte del convenuto, al fine di appropriarsi della notorietà di esso marchio, costituirebbe in sé e per sé atto di contraffazione, censurabile ai sensi dell'art. 22 cpi, anche in quanto attività idonea ad impedire al titolare del marchio medesimo di farne uso attraverso il nome a dominio, dovendosi anche considerare la violazione della ditta dell'impresa ricorrente.

Circa la titolarità esclusiva del segno "[REDACTED]", la ricorrente ha evidenziato l'uso di esso, come attestato dalle prodotte rassegne stampa, dalla partecipazione attraverso detto segno a eventi fieristici, dalla corrispondenza con numerosi operatori di settore, mentre in riferimento alla titolarità esclusiva dei nomi a dominio oggetto di lite, l'attrice ha affermato come [REDACTED] avrebbe provveduto alla loro registrazione in termini esclusivamente provvisori, stante l'inesistenza giuridica dell'ancora costituenda società, essendo in realtà concordato il fatto che i domini medesimi sarebbero stati in titolarità esclusiva della società medesima, tanto che lo stesso non avrebbe sostenuto alcuna spesa, avendo provveduto la società, una volta venuta ad esistenza, a pagare la prestazioni professionali svolte dal già citato [REDACTED] relative alla realizzazione del logo e dei relativi nomi a dominio, nonché avendo provveduto la società stessa a rimborsare a [REDACTED] le spese da questi direttamente sostenute per la registrazione dei domini medesimi e per l'apertura dei corrispondenti indirizzi di posta certificata, nonché provvedendo a pagare alla piattaforma [REDACTED] il periodico rinnovo delle registrazioni.

Relativamente la società ricorrente ha, dunque, chiesto l'inibitoria all'uso al segno "[REDACTED]", in qualsiasi forma, da parte del convenuto [REDACTED] e l'assegnazione in proprietà dei nomi a dominio da quest'ultimo registrati e delle utenze di posta elettronica aventi medesima estensione, dovendosi ordinare al medesimo di fornire tutte le chiavi di accesso a detti sistemi.



Inoltre, [REDACTED] ha professato di essere titolare esclusiva anche dei sistemi informatici "[REDACTED]" e dell'omonima "[REDACTED]". In particolare, la ricorrente ha precisato che l'"[REDACTED]" sarebbe finalizzata a consentire al consumatore, attraverso [REDACTED] di accedere alle informazioni che le aziende produttrici assocerebbero ai prodotti commercializzati via *web*, permettendo alle dette aziende medesime, tramite accesso al "[REDACTED]" di scongiurare eventuali contraffazioni e di sviluppare e potenziare i canali di *marketing* in ragione dei dati raccolti circa le preferenze dei consumatori accedenti al sistema informatico. Inoltre, la società ricorrente ha rammentato come il "[REDACTED]" sarebbe alloggiato ed eseguito sulla piattaforma informatica "[REDACTED]", mentre l'"[REDACTED]" sarebbe alloggiata sulla piattaforma informatica "[REDACTED]", dalla quale i consumatori potrebbero scaricarla sui rispettivi [REDACTED].

La titolarità di detti sistemi informatici ([REDACTED]), a detta della ricorrente, sarebbe comprovata dagli ingenti investimenti pubblicitari sostenuti, dal fatto che la [REDACTED] avrebbe rilasciato alla ricorrente medesima l'attestato di valore innovativo di detta iniziativa, nonché dal fatto che ella avrebbe concluso con [REDACTED] un contratto con cui si sarebbe garantito a quest'ultima l'accesso al "[REDACTED]" per l'offerta dei suoi prodotti tramite *web* ai clienti accedenti all'applicativo. Inoltre, la ricorrente ha rammentato che lo stesso [REDACTED]

[REDACTED] avrebbe riconosciuto detta titolarità esclusiva in sede di riunione del consiglio di amministrazione della società in data [REDACTED], tanto che in esecuzione a detto riconoscimento, il convenuto avrebbe conferito a titolo gratuito, in data [REDACTED], alla società medesima la titolarità del *know how*, della proprietà intellettuale e relativo sfruttamento commerciale, nonché di tutte le evoluzioni e sviluppi futuri di detti sistemi, al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre, ha allegato di aver depositato domanda di brevetto per invenzione in data [REDACTED] relativo ai richiamati [REDACTED]. Conseguentemente, la società ha chiesto, ai sensi dell'art. 133 cpi e considerato il rifiuto di [REDACTED] l'assegnazione in proprietà dei sistemi in questione, dovendosi ordinare allo stesso di consegnare le chiavi di accesso ed i codici sergente, chiavi di accesso anche relative alle piattaforme "[REDACTED]" e "[REDACTED]".

Osservando che le condotte descritte avrebbero rilievo anche ai sensi dell'art. 2598 nn. 1) e 3) cc, [REDACTED] ha allegato la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora* in ragione del grave danno arrecato all'attività sociale da parte del convenuto,



proponendo anche le istanze di fissazione di penale e di pubblicazione dell'emanando provvedimento.

Il convenuto [REDACTED] costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle pretese cautelari di controparte, assumendo di essere l'unico inventore dei sistemi informatici assertivamente in titolarità di [REDACTED] e che in alcun modo potrebbe reputarsi valida la cessione a titolo gratuito della loro titolarità in favore della società, considerato che non potrebbe essa cessione considerarsi conferimento in natura, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia delibera assembleare di aumento del capitale, nonché dovendosi essa reputare donazione non di modico valore richiedente forma scritta solenne. Quanto alla domanda di brevetto allegata da controparte, il convenuto ha osservato come [REDACTED] avrebbe prodotto semplicemente una ricevuta di presentazione della domanda da parte del mandatario, peraltro, totalmente differente per oggetto rispetto alla rivendicazione delle caratteristiche dei sistemi informatici in discussione.

In riferimento alle richieste cautelari relative alla tutela del marchio, il convenuto ha ricordato come pacificamente egli avrebbe registrato i nomi a dominio prima della costituzione della società e che non esisterebbe alcun atto di cessione o trasferimento di essi domini alla ricorrente, al più avendoli egli concessi in uso precario alla società e, quindi, anche offerti in vendita alla stessa.

Peraltro, [REDACTED] ha contestato la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*.

Con l'ordinanza oggetto dell'odierno reclamo, il Giudice della cautela, in riferimento alle richieste aventi ad oggetto i nomi a dominio, ha rimarcato come essi sarebbero stati registrati da [REDACTED] pacificamente prima della costituzione della società, non potendosi così affermare una registrazione nell'interesse di soggetto non ancora esistente. Quanto alle vicende successive al venire in essere dell'ente collettivo, il primo Giudice ha evidenziato come non sarebbe stata allegata e provata l'esistenza di un accordo relativo al trasferimento di essi domini a [REDACTED].



essendosi limitata la stessa a dare contezza del mero uso del nome "[REDACTED]" e della domanda di registrazione del relativo marchio. Inoltre, il primo Giudice ha anche evidenziato la carenza di allegazione e prova circa le specifiche attività di contraffazione del segno.

Quanto alla domanda avente ad oggetto i sistemi informatici, il Giudice della cautela ha evidenziato come mancherebbe in giudizio la descrizione dei *software* oggetto di domanda, non potendosi trarre alcuna informazione sugli stessi dalla ricevuta di deposito della domanda di brevetto, neppure essendo dato comprendere a quale titolo [REDACTED] avrebbe agito se, cioè, assumendosi titolare del diritto di autore, ovvero titolare della privativa prevista dall'art. 99 cpi, ovvero titolare di brevetto contraffatto, ovvero in ragione di una asserita concorrenza sleale.

Infine, il Giudice della cautela ha rilevato come il ricorso introduttivo difetterebbe anche del presupposto indefettibile della indicazione delle domande che si dovrebbero proporre nel giudizio di merito, così definendo il giudizio con il rigetto delle domande cautelari e con la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese di lite.

IL CASO.it

[REDACTED] nelle proprie ragioni di reclamo, evidenzia come le allegazioni di prime cure sarebbero del tutto idonee a chiarire i titoli delle tutele invocate, nonché del tutto idonei a individuare i fatti generatori dei diritti fatti valere, ripercorrendo le argomentazioni già volte in prima fase, anche in punto *periculum in mora*.

Inoltre, [REDACTED] censura la decisione del primo Giudice, in riferimento alla necessità di individuare le azioni di merito future, considerata la strumentalità attenuata dei rimedi cautelari richiesti e rilevato come il giudizio di merito sarebbe evidenziabile dalle stesse argomentazioni e richieste di cui al ricorso, così insistendo per l'accoglimento delle domande già svolte in prima fase.

A sua volta, il reclamato ha ribadito le proprie difese, argomentando circa la correttezza del provvedimento cautelare emesso dal primo Giudice. Nel dettaglio e quanto alle richieste cautelari relative alla tutela del marchio e della ditta della società ricorrente, [REDACTED] ha ribadito come la propria registrazione dei nomi a dominio [REDACTED] sarebbe legittimamente intervenuta prima della costituzione della società e, quindi, prima che intervenisse l'uso da parte di questa del segno "[REDACTED]", tenuto conto anche della altrettanto successiva domanda di



registrazione del marchio per la quale la società avrebbe sostenuto gli esborsi relativi alla realizzazione del logo "[REDACTED]", sormontato sul lato da disegno di pennino stilizzato, non potendosi così lamentare la contraffazione del segno attoreo da parte dei nomi a dominio preesistenti. Peraltro, il convenuto ha ribadito come i documenti prodotti dalla ricorrente nulla direbbero circa l'affermata titolarità dei nomi a dominio in questione in capo alla società, non essendo idonei a comprovare il trasferimento di essi domini in capo alla stessa, ove l'uso fattone da parte della medesima sarebbe stato giustificato unicamente dal rapporto di comodato intervenuto tra le parti ed oggetto di risoluzione in forza di missiva di data [REDACTED]. Peraltro, il fatto che [REDACTED] avrebbe sostenuto le spese inerenti al rinnovo dei nomi a dominio rientrerebbe nell'obbligo del comodatario di sostenere le spese dell'uso.

In riferimento alle domande aventi ad oggetto i sistemi informatici "[REDACTED]" e "[REDACTED]", il reclamato ha affermato come correttamente il primo Giudice avrebbe evidenziato l'indeterminatezza della domanda attorea relativamente alla mancata descrizione del contenuto del diritto azionato, oltre che l'indeterminatezza della stessa individuazione della tutela invocata, ovvero se tutela inerente ad un'invenzione industriale, mancando ogni riscontro delle rivendicazioni relative all'affermato deposito della relativa domanda, se tutela inerente ad informazioni industriali riservate, ovvero se tutela inerente al mero *know how*. In ogni caso, il convenuto ha ribadito come la documentazione dimessa da [REDACTED] non sarebbe neppure idonea a comprovare il trasferimento in favore della ricorrente dei diritti inerenti a detti sistemi informatici.

Preliminarmente, deve rilevarsi che non appare condivisibile l'opinione espressa dal Giudice della cautela secondo cui nel ricorso cautelare sarebbe necessario esplicitare espressamente le domande di merito rispetto alle quali la cautela medesima sarebbe strumentale. Nel caso di specie, le domande cautelari di inibitoria e di trasferimento, ai sensi degli artt. 133 cpi e 700 cpc, mirano ad ottenere provvedimenti di natura anticipatoria ed evidentemente provvisoria rispetto alle medesime tutele che in via definitiva la parte potrebbe ottenere all'esito del giudizio di merito. In tale contesto ed indipendentemente dalla fondatezza delle richieste cautelari, è sicuramente possibile ritenere che dal tenore del ricorso cautelare sia evincibile che,

entro detti limiti, le pretese di merito attengano proprio alla tutela definitiva dell'inibitoria e del trasferimento.

Venendo al merito del reclamo va rilevato che, al di là di un certo affastellamento delle allegazioni, appare sufficientemente chiaro che, in riferimento alle domande aventi ad oggetto i nomi a dominio registrati dal convenuto, parte ricorrente ha prospettato almeno due fattispecie costituenti il titolo onde ottenere in via cautelare il loro trasferimento.

In primo luogo, [REDACTED] ha affermato che la registrazione sarebbe stata posta in essere in violazione del proprio logo "[REDACTED]". In punto, [REDACTED] si professa titolare della denominazione sociale corrispondente e del relativo marchio, anche registrato e già descritto, così come lamenta che detti segni distintivi siano violati dal rifiuto da parte del convenuto del trasferimento dei nomi a dominio "[REDACTED]", "[REDACTED]" ed "[REDACTED]", se non a pagamento, rispetto ai quali è chiesta l'inibitoria e il trasferimento provvisorio in ragione del principio dell'unitarietà dei segni distintivi, secondo cui è vietato adottare come nome dominio di un sito nell'attività economica un segno distintivo uguale o simile all'altrui marchio, rientrando comunque la tutela del diritto dell'imprenditore all'utilizzo esclusivo della ditta dallo stesso prescelta nell'ambito della previsione di cui all'art. 2563 comma 1 cc, oltre che nella previsione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 30/2005.

In aggiunta, [REDACTED] allega, a giustificazione delle misure richieste, prodromiche al riconoscimento della sua titolarità esclusiva dei nomi a dominio in contestazione, il fatto che, in realtà, la loro registrazione da parte del convenuto, in data anteriore alla costituzione della società, sarebbe giustificata dal fatto della sua provvisorietà, essendo essa effettuata in attesa della costituzione dell'ente collettivo a cui essi nomi si sarebbero dovuti intestare.

In riferimento al fondamento delle allegazioni inerente all'affermata violazione dei segni distintivi della ricorrente, è rilevante considerare che [REDACTED] è società che è venuta ad esistenza in ragione della sua costituzione in data [REDACTED], come pacificamente indicato dalla ricorrente medesima, avendo la stessa acquisito il diritto di utilizzare in via esclusiva la ditta prescelta, quale segno distintivo, al momento della costituzione stessa, nonché dovendosi necessariamente reputare che l'acquisto



del diritto all'uso del marchio "[REDACTED]", quale segno di fatto, si sia potuto verificare analogamente solo dopo la costituzione della società, così essendo sorto il diritto sul diverso marchio registrato "[REDACTED]", sormontato sul lato da disegno di pennino stilizzato, solo dopo la registrazione, intervenuta in data [REDACTED] e a far data dalla domanda di registrazione del [REDACTED] (doc. n. 20 di fascicolo di parte ricorrente).

In effetti, la società ricorrente, al fine di comprovare l'acquisto del marchio di fatto [REDACTED], allega innanzitutto documentazione che attesterebbe l'uso di esso, ovviamente, solo dopo la costituzione della società ricorrente medesima (vedasi la rassegna stampa relativa all'intervallo di tempo [REDACTED] - [REDACTED] la partecipazione ad eventi fieristici del [REDACTED] e relativa corrispondenza, i contratti di lavoro a progetto dell'[REDACTED] del [REDACTED], il contratto *software* risalente all'aprile del [REDACTED] il riconoscimento a livello [REDACTED] della certificazione [REDACTED] del [REDACTED] e del premio internazionale risalente allo stesso periodo).

Nel contempo, è assolutamente incontestato e pacifico che [REDACTED] già prima della costituzione della società e, quindi, prima della sua entrata nella compagine sociale, ha registrato i nomi a dominio in questione sin dal [REDACTED], dovendosi precisare che anche il nome a dominio, in quanto idoneo ad avere rilievo distintivo, assume valenza di privativa industrialistica ai sensi del già citato art. 1 D.Lgs. n. 30/2005, privativa acquisita, in realtà, non con la semplice registrazione dei domini in discussione ma con il loro uso ai fini distintivi.

Ovviamente, la priorità di costituzione del segno relativo ai nomi a dominio determina il legittimo utilizzo che di detti *domain name* faccia il titolare, non potendo chi si assuma legittimato a far valere i propri segni, anche registrati, impedire il coesistente utilizzo del segno anteriore.

Ne consegue che, al fine di stabilire la fondatezza della domanda della società ricorrente, è necessario dare contezza, da un lato, del fatto che [REDACTED] nonostante la registrazione dei nomi a dominio non abbia fatto uso proprio degli stessi e, dall'altro, che detto uso abbia effettuato la società medesima, posto che solo in tale modo il convenuto non potrà invocare privativa anteriore.

In atti, per quanto già detto, si ha prova che il segno [REDACTED], anche quale ragione sociale della ricorrente sia stato utilizzato dalla stessa a fini distintivi della sua attività, quanto meno a partire dall'[REDACTED] del [REDACTED] (doc. n. 2 di fascicolo di parte



ricorrente), quando detto segno è riconosciuto come distintivo dei servizi resi dall'omonimo portale "che renderà più totale l'esperienza di acquisto" a tutela dei *brand* e dei consumatori uniti dal medesimo portale, secondo quanto riportato dall'articolo di stampa del [REDACTED] e coeve pubblicazioni via *web*, segno peraltro ricondotto all'omonima [REDACTED] avente sede in [REDACTED]. Nel contempo, che il nome a dominio [REDACTED] sia stato utilizzato dalla società, a fini della sua attività, è sostanzialmente ammesso dallo stesso convenuto il quale afferma che detto uso sarebbe stato dallo stesso consentito in ragione di un rapporto di comodato che sarebbe stato successivamente risolto, mentre non si ha evidenza alcuna che [REDACTED] abbia usato detto nome a dominio a fini distintivi della sua propria attività.

Fatte queste considerazioni, emerge con chiarezza che le domande di inibitoria e trasferimento provvisorio *ex art.* 133 cpi non possono essere accolte, né sulla scorta dell'affermata violazione del segno distintivo [REDACTED], a norma dell'art. 22 cpi, né sulla scorta dell'art. 118 cpi, giustificanti in tesi il provvedimento cautelare in questione. Infatti, il citato art. 22 cpi, prevede il divieto di adottare il nome a dominio di un sito che sia in contraffazione con i segni distintivi altrui, ove detto dominio sia utilizzato nell'attività economica da parte del concorrente. Nel caso di specie, è pacifico che il nome a dominio sia stato utilizzato esclusivamente nella sua attività da parte della società, posto che la circostanza è evidentemente ammessa dallo stesso convenuto il quale afferma che detto uso sarebbe stato dallo stesso consentito in ragione di un rapporto di comodato che sarebbe stato successivamente risolto, mentre non si ha evidenza alcuna che [REDACTED] abbia usato detto dominio a fini distintivi della sua propria attività, neppure dopo l'interposto suo rifiuto a trasferirlo alla ricorrente se non a pagamento.

Inoltre, l'art. 118 comma 6 cpi prevede che il trasferimento possa intervenire solo ove la registrazione sia avvenuta in violazione del già citato art. 22 cpi ovvero quando essa sia intervenuta in malafede. In riferimento alla registrazione in malafede, deve rilevarsi che la fattispecie si realizza tipicamente nell'ipotesi della c.d. *passive holding* (detenzione passiva del nome a dominio), di per sé indice di malafede, la quale presuppone che essa registrazione sia intervenuta al solo scopo di impedire la registrazione altrui, secondo il principio *first come first served*, in modo da impedire che il titolare di segno distintivo pregresso possa farne uso a fini distintivi anche in detta forma, essendo stata in detto ambito riconosciuta la tutela invocata in atti. Nel



caso di specie, seppure - come detto - [REDACTED] abbia registrato il dominio in contestazione senza farne uso nella sua attività economica, visto l'uso fattone dalla società, è evidente che la registrazione pregressa, rispetto alla costituzione dei segni distintivi della società costituita successivamente, non può dirsi effettuata da [REDACTED] in mala fede, vista l'asserzione attorea secondo cui lo stesso avrebbe legittimamente all'epoca registrato il dominio con l'intesa che esso si sarebbe dovuto trasferire alla società una volta venuta ad esistenza, potendosi valorizzare il rifiuto dello stesso alla reintestazione sotto diverso profilo.

Viene, quindi, in evidenza ed in rilievo l'altra allegazione svolta dalla società ricorrente e relativa, non tanto alla circostanza che ella sarebbe titolare di private contraffatte o impedito nel loro esercizio dalla registrazione, quanto alla circostanza che il convenuto si sarebbe rifiutato di reintestare il dominio, se non a pagamento, così violando le intese intercorse tra i soci in vista della costituzione della società che sarebbe stata beneficiaria del nome a dominio come strumento essenziale della sua attività di impresa.

Per quanto già detto, è pacifico che [REDACTED] ha utilizzato il nome a dominio "[REDACTED]", così come è significativo notare che la costituzione della società ([REDACTED] è di poco posteriore alla registrazione del *domain name* [REDACTED]) e che è pacifico il dato fattuale secondo cui la società medesima ha provveduto a sostenere le spese relative alla registrazione, mediante loro rimborso a [REDACTED], e quelle relative al rinnovo della registrazione, seppure parte convenuta affermi che detto utilizzo sarebbe giustificato dall'esistenza di un comodato oneroso. In realtà, non sussiste evidenza del comodato allegato, potendosi verosimilmente inquadrare la registrazione da parte di [REDACTED] e la sua successiva ed esclusiva utilizzazione da parte della società, nel contesto delle attività preparatorie alla costituzione della società medesima, in modo da assicurare immediatamente la priorità della registrazione da parte di uno dei futuri soci, allo scopo di scongiurare la possibilità che altri potessero eseguire in precedenza la registrazione medesima. Peraltro, lo stesso convenuto nelle sue difese asserisce di non avere mai fatto uso proprio di tale nome a dominio e di non avere intenzione alcuna in tal senso, nome a dominio che è divenuto segno distintivo e veicolo di operatività dell'impresa collettiva. Tuttavia, il fatto che il nome a dominio sia registrato in capo al convenuto senza utilizzo da parte sua e, nel contempo, sia strumento operativo di [REDACTED] avendo [REDACTED] l'intento di lucrare sulla cessione alla società medesima del dominio.



L'utilizzo concesso dal convenuto del nome a dominio in favore della società che ne ha sostenuto le spese, in tale contesto, assume rilievo di condotta denotante proprio l'esistenza dell'accordo in forza del quale l'intestazione della registrazione sia stata fatta sul presupposto che di essa ne fosse l'effettiva titolare la società, dovendosi provvedere successivamente alla costituzione di quest'ultima a regolarizzare detta registrazione, di modo che il rifiuto frapposto dal convenuto al trasferimento della registrazione, se non a pagamento, assume i connotati di condotta inadempiente rispetto all'obbligazione assunta tra i soci in favore del costituendo ente collettivo di provvedere a detta reintestazione che non è intervenuta subito dopo la costituzione di [REDACTED] solo perché i rapporti tra i soci originariamente non erano conflittuali.

Ebbene, la tutela che può essere riconosciuta alla società, ex art. 700 cpc, rimedio atipico pure azionato in atti, può dirsi fondata in ragione del diritto della società beneficiaria dell'accordo tra soci a vedersi riconosciuta a suo nome la registrazione del nome a dominio, nel contesto dell'inadempimento da parte del registrante, caratterizzato dal rifiuto dello stesso a trasferire la registrazione se non a pagamento, rifiuto vieppiù ingiustificato per il fatto che lo stesso convenuto ha espressamente dichiarato in atti che egli non intende fare uso alcuno del nome a dominio, se non al fine di rivenderlo per trarne guadagno.

In effetti, con la misura cautelare invocata la società impedisce il pregiudizio in ragione della possibilità di subire le iniziative contrarie del convenuto che mai ha riconosciuto il buon diritto della ricorrente, circostanza che giustifica l'adozione della misura atipica invocata.

Di converso, il provvedimento anticipatorio in questione esaurisce la tutela concedibile, posto che non ha spazio l'inibitoria, visto che pacificamente [REDACTED] non ha utilizzato a fini distintivi propri il dominio e che non sussiste evidenza alcuna del suo attuale uso, negato come detto dal medesimo convenuto.

Consegue che sussistono i presupposti per ordinare a [REDACTED] di provvedere a reintestare il nome a dominio oggetto di lite in favore della società ricorrente con le relative chiavi di accesso e relative utenze di posta elettronica.

Peraltro, è ben possibile corroborare la misura in questione con penale, da reputarsi congruo fissare in euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine da impartire al convenuto di provvedere a detta reintestazione provvisoria in favore della reclamante.



Inoltre, la ricorrenza del *periculum in mora* si coglie nel fatto che non intervenire in via urgente potrebbe esporre l'attrice a danno patrimoniale che non sarebbe agevole risarcire compiutamente per equivalenti.

Quanto alle domande inerenti ai sistemi informatici "[REDACTED]" e "[REDACTED]", deve rilevarsi come la domanda attorea appare fondata l'esercizio del diritto di autore, rientrando i *software* nel contesto di detta disciplina, a mente dell'art. 1 L.n. 633/1943. Diversamente, non si vede come [REDACTED] possa vantare un brevetto contraffatto da parte di [REDACTED], posto che in atti è pacifico che l'oggetto della privativa la cui domanda è stata depositata nella presente fase cautelare non attiene al software oggetto di lite. Inoltre, non si può affermare la tutela di una privativa non titolata prevista dall'art. 99 cpi, non essendo in alcun modo allegati i presupposti costitutivi di essa. Quanto, poi alla concorrenza sleale, si deve convenire che la ricorrente non ha in alcun modo precisato la concreta fattispecie illecita che dovrebbe essere imputata a [REDACTED]. Tornando all'affermato diritto di autore, deve rilevarsi come parte ricorrente ha semplicemente allegato ma non adeguatamente provato di essere l'autrice ed inventrice dei rammentati sistemi informatici che, invece, appaiono essere di creazione dello stesso convenuto, vista l'asserzione di [REDACTED] secondo cui sarebbe intervenuto accordo tra questi e la ricorrente medesima al fine del trasferimento a titolo gratuito della "totalità del *know how*, della proprietà intellettuale e relativo sfruttamento commerciale, nonché tutte le evoluzioni e sviluppi futuri dello stesso allo società [REDACTED] che li deterrà formalmente a titolo proprietario per il miglior raggiungimento del suo oggetto sociale" (doc. n. 21 di fascicolo di parte ricorrente). In punto, le difese di parte convenuta non paiono cogliere nel segno ove evidenziano come il trasferimento a titolo gratuito debba qualificarsi come atto di liberalità di non modico valore sottoposto, ai fini della sua validità, alla forma solenne che, nel caso, non è stata rispettata, di modo che parte ricorrente non potrebbe vantare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno a titolo derivativo. In realtà, dal contesto dell'atto dispositivo si coglie in modo agevole la circostanza che il trasferimento, pur intervenuto a titolo gratuito, non ha causa liberale, ma deve reputarsi intervenuto in ragione dell'*affectio societatis* e, quindi, costituente la



dotazione del patrimonio della società che appare assimilabile ad un conferimento in natura. Tuttavia, è evidente che detto conferimento non è stato accompagnato da delibera di aumento del capitale e da stima del conferimento medesimo, non sussistendo così causa giustificativa dello stesso.

In ogni caso, in argomento deve concordarsi con quanto affermato dal primo Giudice, secondo cui non sarebbe neppure chiaro quale opera di ingegno sarebbe stata trasferita, considerato che è pacifico che al momento del trasferimento sarebbe stato esistente il solo primo nucleo dell'invenzione, non meglio definito, essendo previsto il trasferimento di un "prototipo di un'applicazione software" ed essendo evidente che non può essere trasferita opera di ingegno nei suoi futuri sviluppi non ancora venuti ad esistenza con l'atto creativo.

Consegue che le domande in questione debbono essere rigettate, essendo cessata la materia del contendere in riferimento alla domanda con cui è chiesto a [REDACTED] di mettere a disposizione le sue conoscenze onde consentire lo sviluppo del rapporto contrattuale in essere con [REDACTED] vista la sopravvenuta risoluzione del contratto in essere, per quanto si evince dalla documentazione dimessa dalla reclamante nella presente fase del giudizio. Peraltro, detta ultima richiesta sarebbe comunque stata connotata da evidente genericità, in quanto non dettagliata nel suo contenuto.

Non sussistono i presupposti per la pubblicazione della presente ordinanza, visto che le finalità cautelari sottese al ricorso posso reputarsi adeguatamente perseguite con le misure concesse.

Le spese di lite, ivi comprese quelle della prima fase, seguono la soccombenza, sussistendo giusti motivi per la compensazione nella misura di un mezzo, visto l'accoglimento di solo parte delle domande cautelari attoree, aventi natura anticipatoria rispetto alle pretese azionabili nell'eventuale giudizio di merito.

P.Q.M.

ordina al convenuto [REDACTED] di provvedere, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, alla reintestazione dei



nomi a dominio [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]) in favore della
ricorrente [REDACTED] con le relative chiavi di accesso e relative utenze di posta
elettronica;

fissa la penale di euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine
che precede;

compensa per un mezzo le spese di lite;

condanna [REDACTED] a pagare in favore di [REDACTED] la residua frazione di spese
relative ad entrambe le fasi del giudizio che si liquidano in euro [REDACTED]= per esborsi
ed euro [REDACTED]= per compensi, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Venezia, 23 novembre 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

IL CASO.it

