

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE**

**Sentenza n. 8287/2017 del 25.07.2017**

**Presidente:** Dott. Claudio Marangoni

**Giudice-Relatore:** Dott.ssa Anna Bellesi

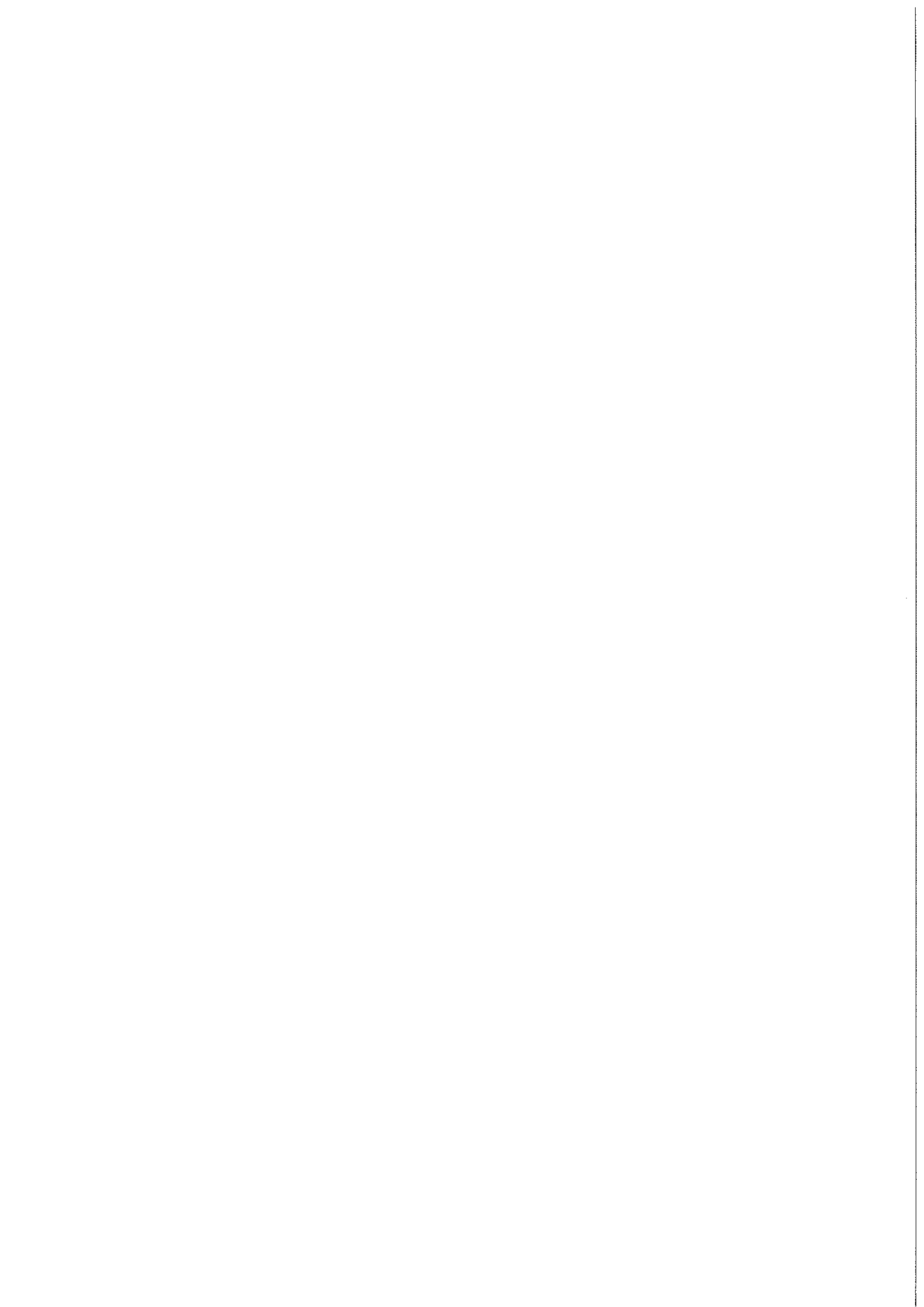
Nella causa civile promossa da:

**Atlantica Sistemi S.r.l.**, con gli avv.ti Marco Francesco Antonio Francetti, Massimo Sterpi ed Angela Tasillo (attrice),

**contro**

**Atlantic Technologies S.p.A.**, con gli avv.ti Elisabetta Mina, Caterina Paschi, Letizia Ilaria Nuvoli, Marina Lanfranconi e Giovanni Francesco Casucci (convenuta).

- I. E' esclusa l'applicabilità della convalidazione a segni diversi dai marchi registrati, in considerazione dell'eccezionalità dell'istituto, non suscettibile di interpretazione analogica (1).





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE**

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

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott. Anna Bellesi	Giudice Relatore
dott. Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **63057/2014** promossa da:

**ATLANTICA SISTEMI S.r.l.** (C.F. 07795480586), con il patrocinio degli avvocati **MARCO FRANCESCO ANTONIO FRANCETTI, MASSIMO STERPI e ANGELA TASILLO**, elettivamente domiciliata in Milano, Via Senato, 8, presso lo studio dell'avv. Francetti

**ATTRICE**

contro

**ATLANTIC TECHNOLOGIES S.p.A.** (C.F. 12215610150), con il patrocinio degli avvocati **ELISABETTA MINA, CATERINA PASCHI, LETIZIA ILARIA NUVOLI, MARINA LANFRANCONI e GIOVANNI FRANCESCO CASUCCI**, elettivamente domiciliata presso lo studio delle prime in Milano, Via della Posta, 8

**CONVENUTA**

## CONCLUSIONI

### ATTRICE:

“Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

#### *In via principale:*

- accertare e dichiarare che l’uso del segno ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES da parte della Atlantic Technologies a titolo di marchio e/o denominazione sociale, nonché l’uso e la registrazione dei nomi a dominio ATLANTIC.IT, oltre che del nome a dominio ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM, da parte della medesima parte Atlantic Technologies costituisce contraffazione del marchio registrato attoreo, nonché della denominazione sociale e del nome a dominio ATLANTICA.IT della medesima attrice;
- accertare e dichiarare che l’uso del segno ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES da parte della Atlantic Technologies costituisce atto di concorrenza sleale ai danni dell’Attrice per tutti o, in subordine, alcuni dei profili esposti in narrativa;
- ordinare alla Atlantic Technologies di modificare la propria denominazione sociale, ex artt. 2564 e 2567 c.c., eliminando dalla medesima il termine ATLANTIC;
- disporre il trasferimento all’attrice dei nomi a dominio ATLANTIC.IT e ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM, registrati dalla Atlantic Technologies, o, in subordine, ordinare la revoca dei medesimi nomi a dominio, ex art. 118, comma 6, CPI;
- inibire con effetto immediato, ex art. 124, comma 1, CPI, ed ex art. 2599 c.c. alla Atlantic Technologies di utilizzare in qualunque modo i segni ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES (da soli o con altre espressioni), e/o segni confondibili con ATLANTICA, a titolo di marchio, denominazione sociale, nome a dominio o a qualsivoglia altro titolo;
- ordinare, ex art. 124, comma 1, CPI, l’immediato ritiro dal commercio dei prodotti e dei materiali promozionali della parte Atlantic Technologies recanti il marchio ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES, nonché ordinare, ex artt. 129 e 124, comma 3, CPI, il sequestro e la successiva distruzione di siffatti prodotti e materiali pubblicitari, estendendo il medesimo provvedimento anche ai prodotti e/o materiali promozionali eventualmente detenuti da terzi rivenditori;
- disporre a carico della Atlantic Technologies, ex art. 124, comma 2, CPI, una penale non inferiore a 5.000,00 Euro o ad altra cifra che codesto Ill.mo Tribunale riterrà congrua, per ogni violazione e/o giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emanando provvedimento di inibitoria e ritiro dal commercio;
- condannare la Atlantic Technologies al risarcimento dei danni subiti e subendi dall’attrice, ex artt. 125 CPI e 2600 c.c., nella misura che verrà quantificata nel prosieguo del presente giudizio o, comunque, che verrà stabilita in via equitativa da codesto Ill.mo Tribunale;
- ordinare, ex artt. 126 CPI e 2600 c.c., la pubblicazione dell’emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura nazionale e due riviste di settore relative al settore dell’IT e dell’informatica, a cura dell’attrice ed a spese della Atlantic Technologies;
- in ogni caso, condannare la Atlantic Technologies al pagamento in favore dell’attrice delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, nonché condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

#### *In via istruttoria:*

- ordinare l’esibizione delle scritture contabili, nonché della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale della Atlantic Technologies, ex artt. 121 CPI e 210 c.p.c.;
- ordinare alla Atlantic Technologies, ex art. 121bis CPI, di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti/servizi recanti i marchi in contestazione;
- disporre l’escussione testimoniale:
  - 1) dei Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] sul seguente capitolo di prova:
    - (i) “Vero che più della metà dei dipendenti di Atlantica Sistemi S.r.l.” svolgono anche attività di configurazione, implementazione ed installazione software;
  - 2) del Sig. [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

- (i) "Vero che Lei, pensando di contattare Atlantic Technologies S.p.A., ha recentemente telefonato ad Atlantica Sistemi s.r.l. chiedendo quale dei dipendenti di tale società si occupasse della società Bracco S.p.A.;
- (ii) "Vero che Lei richiamò Atlantica Sistemi s.r.l. per informare che durante la telefonata precedente desiderava contattare Atlantic Technologies S.p.A. e non Atlantica Sistemi s.r.l. e che si era confuso tra le due società"

**Per la convenuta:**

Ai sensi dell'art. 275, 2° e 3° co., c.p.c., Atlantic Technologies S.p.a., come in epigrafe rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

**CHIEDE**

all'Ill.mo Presidente di fissare, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale della causa dinanzi al Collegio. Fermo restando il rispetto dei termini indicati dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese scritte, la richiesta verrà riproposta dalla esponente al Presidente della Sezione Specializzata in Materia di Impresa alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

1. accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, il segno ATLANTIC TECHNOLOGIES FOR BUSINESS e figura utilizzato dalla convenuta, la denominazione sociale ATLANITC TECHNOLOGIES e i nomi a dominio atlantic.it e atlantic-technologies.com registrati dalla convenuta non costituiscono contraffazione del marchio ATLANTICA SISTEMI azionato da parte attrice, né della sua denominazione sociale e *domain name* e che l'utilizzo dei predetti segni da parte di Atlantic Technologies non costituisce in alcun modo un comportamento illecito e/o di concorrenza sleale ai danni di parte attrice;

2. per l'effetto respingere, in considerazione della dichiarazione di cui al punto 1 che precede, tutte le domande e istanze formulate da Atlantica Sistemi s.r.l., incluse quelle istruttorie e accessorie nonché risarcitorie, e anche ove dovessero essere accolte, l'oggetto delle medesime dovrebbe essere espressamente limitato ai fatti posti in essere dalla convenuta nel quinquennio anteriore alla contestazione attorea per la intervenuta prescrizione;

3. in via istruttoria, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove richieste da parte attrice, accogliere le istanze istruttorie e di integrazione istruttoria di parte convenuta e ammettere a prova contraria diretta e indiretta i seguenti capitoli:

1) "*Vero che il teste svolge da almeno cinque anni l'attività di agente commerciale di prodotti software nel settore CRM e Cloud. Vero altresì che nello svolgimento di tale attività ha avuto modo di conoscere tutti i competitor diretti della Atlantic Technologies S.r.l. e che tra questi figurano unicamente soggetti diversi dalla Atlantica Sistemi S.r.l. quali ad esempio Deloitte Consulting, PWC e Accenture*". Si indica in qualità di teste il Sig. [REDACTED] Lo stesso teste viene altresì indicato a prova contraria diretta sul capitolo di prova i) di parte attrice.

2) "*Vero che a partire quanto meno dal dicembre 2007 e sino ad oggi nella mia attività di direttore vendite della Atlantic Technologies S.r.l. ho avuto contatti diretti con i responsabili acquisti della clientela della Atlantic Technologies S.r.l. tra le quali in particolare le società Deloitte Consulting, PWC e Accenture. Vero altresì che in tali occasioni i soggetti con cui ho avuto modo di interagire hanno sempre avuto coscienza delle prestazioni e dei servizi offerti dalla Atlantic Technologies S.r.l. al mercato e che gli stessi si sono sempre mostrati interessati ad acquistare o comunque avere informazioni specifiche riferite esclusivamente a tali prodotti o servizi*". Si indica in qualità di teste il Sig. [REDACTED] c/o Atlantic Technologies S.r.l. V.le Sarca 223, Milano.

3) "*Vero che a partire quanto meno dal dicembre 2007 e sino ad oggi, nella mia attività di centralinista presso la Atlantic Technologies S.r.l. ho provveduto a ricevere e smistare ai vari responsabili della Atlantic Technologies S.r.l. le telefonate in ingresso da parte della clientela della stessa. Vero altresì che nell'esercizio di tale attività ho sempre chiarito che a rispondere alla telefonata era la Atlantic Technologies S.r.l.. Vero altresì che nell'esercizio di tale attività tutta la clientela ha mostrato la propria volontà di contattare esattamente la società Atlantic Technologies S.r.l.*". Si indica in qualità di teste la Sig.ra [REDACTED] c/o Atlantic Technologies S.r.l. V.le Sarca 223, Milano. Gli stessi testi vengono altresì indicati a prova contraria diretta sul capitolo di prova ii) di parte attrice.

4. condannare Atlantica Sistemi S.r.l. ex artt. 116 e 96 primo e terzo comma c.p.c. e al rimborso in favore di Atlantic Technologies S.p.A. di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge."

**Ragioni della decisione**

1. La Atlantica Sistemi S.r.l. ha convenuto in giudizio la Atlantic Technologies S.p.A. per sentir dichiarare che quest'ultima si è resa responsabile di contraffazione del marchio ATLANTICA e della registrazione a dominio ALTANTICA.IT, dei quali l'attrice è titolare, nonché di atti di concorrenza sleale a danno della medesima.

La stessa chiede pertanto che venga ordinato alla convenuta di modificare la propria denominazione sociale, ai sensi degli artt. 2564 e 2567 c.c., e di trasferire in capo all'attrice i nomi a dominio ALTLANTIC.IT e ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM o, in subordine, che vengano revocati i suddetti nomi a dominio; chiede, inoltre, che venga inibita la prosecuzione degli illeciti, che venga ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti in contraffazione e dei relativi materiali promozionali, che ne vengano disposti il sequestro e la distruzione e che, infine, la convenuta venga condannata al risarcimento dei danni conseguenti a tali condotte.

In particolare, la Altantica Sistemi S.r.l., società titolare del marchio italiano ATLANTICA SISTEMI, depositato per la prima volta il 13.4.1989 e registrato il 7.10.1993 con il n. 579.573 con riferimento alla classe 42, da ultimo rinnovato con il n. 1.354.995 depositato il 12.1.2009 e registrato l'8.10.2010, e del nome a dominio ATLANTICA.IT, registrato in data 5.2.1996, sostiene che la società convenuta, con denominazione sociale Atlantic Technologies S.p.A., operante nel medesimo settore dell'attrice, utilizza il marchio di fatto ATLANTIC, da solo o associato al termine Technologies, per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e che la stessa ha registrato i nomi a dominio ATLANTIC.IT e ATLANTIC-TECHNOLOGIES.COM, pur costituendo tali condotte una contraffazione del marchio e del nome a dominio di titolarità di parte attrice, ai sensi dell'art. 20 c.p.i.

L'uso da parte di Atlantic Technologies del segno ATLANTIC / ATLANTIC TECHNOLOGIES a titolo di marchio di fatto, denominazione sociale, oltre che nome a dominio, costituirebbe infatti una palese violazione dei diritti prioritari d'esclusiva sul segno ATLANTICA/ATLANTICA SISTEMI dell'attrice, tanto più che le due società

operano entrambe nel settore della fornitura di piattaforme e servizi tecnologici espressamente destinati alle imprese.

2. La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le pretese della controparte. Preliminarmente, la stessa assume di operare in un settore diverso da quello dell'attrice in quanto, mentre Atlantica Sistemi svolgerebbe la propria attività nel settore delle infrastrutture di *information technology*, in qualità di integratore di sistemi, essa, dal momento della sua costituzione, avvenuta nel 1997, opererebbe sul mercato italiano ed internazionale in qualità di consulente di *software* applicativi e gestionali.

La medesima sarebbe inoltre *partner* di noti colossi, come Oracle, *partner* anche di parte attrice, avendo tale società scelto di avvalersi sia dei servizi resi da Atlantica Sistemi, sia dei servizi resi dalla convenuta, in virtù della diversità e complementarità d'offerta. Tale circostanza dovrebbe essere sufficiente per escludere qualsiasi rischio di confusione tra i segni adottati dalle rispettive società e riferiti a servizi diversi.

In aggiunta, vi sarebbe una differenza del mercato geografico di riferimento, essendo la società attrice improntata meramente al mercato nazionale e la società convenuta a quello internazionale.

Quindi il totale del fatturato le deriverebbe dai servizi di *software* gestionali e di consulenza applicativa, il cui mercato di riferimento è la pubblica amministrazione, sia a livello centrale, sia a livello locale.

Se ne deve desumere, afferma la convenuta, che le due parti offrono servizi diversi, così come diverso è il mercato cui tali servizi sono destinati.

Sostiene inoltre Atlantica Technologies che Atlantica Sistemi è un marchio debole, dotato di limitata capacità distintiva, in quanto la parola allude e rimanda concettualmente all'America o in ogni caso a quel nuovo mondo separato dal vecchio continente dall'oceano Atlantico, evocando un'area territoriale ben determinata, nota anche alla luce di eventi storici connessi a tale nome come ad esempio il Patto Atlantico. Viene evidenziato che l'attrice ha sempre usato il marchio sul proprio sito *internet* in abbinamento al disegno di una rosa dei venti e che vi è un elevato numero di

registrazioni di marchio contenenti la parola Atlantico, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario, sia a livello internazionale e per le classi più disparate, inclusa la classe 42.

Pertanto, attesa la limitata capacità distintiva del marchio dell'attrice, la convenuta sostiene che vi sono elementi sufficienti, nelle variazioni contenute nel proprio segno, per distanziare il medesimo da quello dell'attrice, evitando qualsiasi rischio di confusione tra i due segni.

Richiamando la giurisprudenza consolidata, sia comunitaria sia nazionale, la convenuta rileva che il giudizio di confondibilità in astratto deve essere condotto, non in via analitica, attraverso la separata considerazione di singoli elementi di valutazione, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante.

In ogni caso, rileva la convenuta, il termine Atlantica è da considerarsi generico e come tale l'attrice non può rivendicare, relativamente ad esso, alcun monopolio od esclusiva.

Inoltre, il consumatore cui fare riferimento per la valutazione della confondibilità, nel caso di specie, in virtù delle caratteristiche tecniche dei servizi e dei prodotti coinvolti, non potrà essere che un consumatore particolarmente attento e competente e dal carattere professionale di "addetto al settore".

Tale circostanza porta ad escludere anche il temuto rischio di associazione tra i due segni.

In ogni caso, la convenuta rileva come il lungo periodo di coesistenza tra i due segni - circa un ventennio - ha ingenerato nei consumatori la capacità di distinguere il segno dell'attrice dal proprio.

Quanto alla concorrenza sleale, la convenuta eccepisce che, non sussistendo l'illecito di contraffazione, neppure potrà sussistere la lamentata concorrenza sleale e rileva che l'iniziativa giudiziaria di Atlantica Sistemi è scaturita dalla volontà di promuovere la sua nuova *brand identity*, avendo la stessa acquistato di recente un ramo di azienda della società Terasystem S.p.a. confluito nella società controllata Atlantica Consulting S.r.l.



Alla base delle iniziative giudiziarie di parte attrice vi sarebbe quindi la volontà di quest'ultima di creare una nuova immagine sociale del gruppo Atlantica, ma la stessa avrebbe trascurato di considerare che l'esclusiva derivante dal marchio azionato in questa sede è relativa al solo utilizzo congiunto dei due termini Atlantica Sistemi, e in relazione ai soli servizi della classe 42, e che in nessun modo dalla registrazione del marchio Atlantica Sistemi può derivare all'attrice un monopolio sulla parola Atlantica o sue derivazioni.

Per tali motivi, la convenuta ha chiesto il rigetto di ogni domanda di parte attrice.

3. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata rimessa al Collegio per la decisione sull'*an* delle pretese azionate, previa concessione dei termini previsti all'art. 190 c.p.c.

4. Ritiene il Collegio che le doglianze dell'attrice non siano fondate e che, pertanto, la domanda non possa essere accolta.

4.1. L'attrice è titolare del marchio Atlantica Sistemi e della registrazione a dominio atlantica.it.

La convenuta utilizza il marchio di fatto Atlantic Technologies, la medesima denominazione sociale e i nomi a dominio atlantic.it (registrato in data 4 dicembre 1997) e atlantic-technologies.com (registrato in data 27 gennaio 2011).

I due marchi sono rappresentati come segue:

Marchio '995 di parte attrice	Marchio di fatto della convenuta
ATLANTICA SISTEMI	

La convenuta utilizza il proprio marchio sin dal 1997 senza alcuna contestazione da parte dell'attrice.

Questa circostanza è pacifica, in quanto l'attrice non ha mai contestato detto uso, affermando di averne avuto conoscenza soltanto nei due anni antecedenti all'instaurazione del giudizio.

Al riguardo, va rilevato che, sicuramente, l'inerzia della titolare del marchio registrato non può essere invocata a titolo di decadenza dalla convenuta, al fine di ottenere la dichiarazione di convalidazione del marchio posteriore, dal momento che Atlantic Technologies non ha mai registrato il proprio marchio.

In proposito, sembra infatti insuperabile il dato normativo ricavabile dal disposto dell'art.28 c.p.i.

Anche alla mera tolleranza, da parte dell'attrice, dell'uso del proprio marchio da parte di Atlantic Technologies non può essere attribuito il significato di rinuncia al diritto sul segno, dal momento che, al di fuori dell'ipotesi della convalida, a tale atteggiamento non può esser ricondotto alcun effetto di rinuncia da parte del titolare o di acquisto di un diritto su di esso da parte di terzi.

È consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude l'applicabilità della convalidazione a segni diversi dai marchi registrati, in considerazione dell'eccezionalità dell'istituto, non suscettibile di interpretazione analogica (Cass.14483/2002 e 6678/1987).

Anche la Corte di Giustizia, con la pronuncia C-482/09 nel caso "Budweiser", ha escluso che si possa dare rilievo, agli effetti della convalidazione, all'uso di un marchio posteriore non registrato.

Altra questione, tuttavia, è quella relativa alla rilevanza da attribuire alla situazione di coesistenza di due marchi simili, nella quale è venuto in concreto a mancare il rischio di confusione.

Sotto questo profilo, a monte della questione, occorre valutare se ricorrono i presupposti per assicurare tutela alla funzione distintiva del marchio, ai sensi dell'art. 20 lettera b) c.p.i.

È quindi necessaria una preliminare verifica circa l' idoneità in concreto dei due segni oggetto di causa a generare confusione nei consumatori, anche solo nei limiti di un rischio di associazione tra i segni, peraltro tenendosi conto del fatto che i consumatori, nel caso di specie, sono operatori qualificati.

Tale verifica non può prescindere dalla constatazione che, in un periodo di circa vent'anni, le due società hanno operato parallelamente, in settori affini.

L'attrice ha posto in evidenza che la registrazione in classe 42 del proprio marchio include espressamente l' "*elaborazione (ideazione), aggiornamento e locazione di software informatici: consulenza in materia di computer; affitti e programmazione per computer*" (doc. 3 di parte attrice), sostenendo che è irrilevante, per la tutela del medesimo, quale sia l'uso prevalente, essendo per ipotesi anche sufficiente un uso minimo per *software* perché tale segno sia tutelabile.

La convenuta stessa ha infatti riconosciuto che Atlantica Sistemi, oltre a svolgere attività di rivendita, si occupa anche di consulenza informatica e progettazione di *software*, evidenziando, nella propria comparsa di risposta, che tali campi di attività costituiscono il 27% dei ricavi della controparte.

Tuttavia tale circostanza, unita alla constatazione della coincidenza, pure evidenziata dall'attrice, del mercato di riferimento delle parti, che operano entrambe in Italia, induce a ritenere che non sussista alcun rischio concreto di confusione tra i due segni.

La convivenza protrattasi per vent'anni sul mercato nazionale dei due segni Atlantica Sistemi e Atlantic Technologies che, almeno sul piano fonetico, appaiono simili, ha determinato una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale, che esclude ogni rischio di confusione e, quindi, la possibilità di invocare la tutela prevista dall'art. 20 lett. b) c.p.i.

La rilevanza da attribuire alla pacifica coesistenza fra marchi protrattasi per anni è conforme all'orientamento già espresso da questo tribunale in fattispecie analoghe (sentenze n.2077/2016 e n.3320/2016, est. Gandolfi).

Il fatto che il pubblico di riferimento, nel caso di specie, sia rappresentato da operatori qualificati, esperti del settore, e che le due società abbiano clienti comuni dimostra che, in concreto, chi usufruisce dei servizi delle parti è sicuramente consapevole delle differenze che esistono fra di esse.

Inoltre, proprio la circostanza che l'attrice si sia resa conto della presenza di Atlantic Technologies soltanto due anni prima di agire in giudizio costituisce conferma della non confondibilità dei due marchi.

Atlantica Sistemi si sarebbe altrimenti attivata molto prima per tutelare i propri diritti.

Invece, l'unico episodio che la stessa ha chiesto di poter provare riguarda una telefonata di un dipendente della società IBM che avrebbe "recentemente" telefonato alla società attrice per chiedere quale dei propri dipendenti seguisse la società Bracco S.p.A., che è, invece, un cliente della convenuta.

Bisogna tener presente, inoltre, che le due società erano presenti in siti degli stessi clienti e che, pertanto, ove vi fosse stato un rischio di confusione, questo si sarebbe verificato molto prima.

Conseguentemente, si osserva che se, a livello teorico, si può discettare circa i profili che accomunano i due segni, tuttavia, sul piano concreto, può affermarsi che i due marchi non sono confondibili e che non è quindi configurabile l'ipotesi prevista dall'art.20, lett. b) c.p.i.

Quanto all'affermazione, contenuta nella memoria di replica dell'attrice, secondo la quale la convenuta sarebbe decaduta dall'eccezione svolta in relazione alla "preclusione per coesistenza" di marchi, in quanto essa sarebbe stata sollevata soltanto nella comparsa conclusionale, il Collegio rileva che la convenuta, sin dal momento della propria costituzione in giudizio, ha allegato che i due marchi coesistono sullo stesso mercato da anni e che pertanto è da escludersi il rischio di confusione.

Rileva infatti la convenuta, alla pag.21 della comparsa di risposta, che *"È del tutto evidente [...] come la prolungata coesistenza dei marchi sullo stesso mercato porti tipicamente alla conseguenza che i consumatori, percependo e elaborando le differenze*

*fra i segni (apparentemente in conflitto) e fra i prodotti che essi rispettivamente contraddistinguono, acquisiscano la capacità di distinguere i due segni come indicanti diverse fonti di provenienza [...] e come tale circostanza non possa non giocare un ruolo attivo nella valutazione dell'esistenza di un concreto e attuale rischio di confusione tra segni, registrati o meno che siano”.*

Quanto affermato da Atlantic Technologies nella propria comparsa conclusionale rappresenta pertanto la reiterazione di difese relative a circostanze già dalla medesima allegata sin dalla propria costituzione in giudizio.

In ogni caso, va rilevato che il tribunale, autonomamente, nel valutare l'effettiva confondibilità dei marchi, è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.20 lett. b) c.p.c. e, quindi, ad esprimere un giudizio sulla rilevanza da attribuire alla circostanza che il marchio di cui si assume la contraffazione sia coesistito per anni con il marchio registrato senza che in concreto i due segni siano stati confusi da coloro che usufruiscono dei servizi offerti dalle parti.

**4.2.** L'attrice lamenta anche che Atlantic Technologies abbia posto in essere una condotta contraria ai principi di correttezza professionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 13 del codice di autodisciplina pubblicitaria, che prevede che *“deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto”.*

In proposito, si osserva che le pretese azionate dall'attrice sotto tale profilo debbono ritenersi infondate.

Infatti le stesse motivazioni che inducono a ritenere insussistente la contraffazione del marchio dell'attrice inducono ad escludere che la convenuta abbia tenuto una condotta scorretta nei confronti della società Atlantica Sistemi.

Quest'ultima, in particolare, non ha evidenziato alcun ulteriore profilo di illiceità, al di là dell'utilizzo di segni distintivi che assume identici, a sostegno della domanda.

Anche tale richiesta, pertanto, deve essere respinta.

5. Quanto alla domanda formulata ai sensi dell'art.96 c.p.c. da Atlantic Technologies, si osserva che la stessa è priva di fondamento e va quindi rigettata, in quanto non ricorrono i presupposti normativamente previsti (mala fede o colpa grave) per la sua applicazione.

6. Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in € 500,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri accessori, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Atlantica Sistemi S.r.l., nei confronti di Atlantic Technologies S.p.A., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge le domande dell'attrice;
- respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in € 500,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri accessori.

Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2017.

Il Giudice estensore

Anna Bellesi

Il Presidente

Claudio Marangoni