

N. R.G. 2011/11476



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA DIRITTO INDUSTRIALE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11476/2011** promosso da:

**SO.GE.MA. FORTITUDO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 01063690372) con il patrocinio dell'avv. CATERINO CATERINA elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DI SPAGNA N. 7/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CATERINO CATERINA

RICORRENTE/I

contro

**FORTITUDO 2011 S.R.L.** (C.F. 03133941207) con il patrocinio dell'avv. ROGOLINO MARILISA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MARZABOTTO 15 BOLOGNA presso il difensore avv. ROGOLINO MARILISA

**BASKET CLUB FERRARA S.R.L.** (C.F. 01469980385) con il patrocinio dell'avv. ROGOLINO MARILISA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MARZABOTTO 15 BOLOGNA presso il difensore avv. ROGOLINO MARILISA

**S.G. FORTITUDO A.S.D.** (C.F. 02194851206) con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTI ANDREA e dell'avv. elettivamente domiciliato in STRADA MAGGIORE 47 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MOSCHETTI ANDREA

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. MAURIZIO ATZORI,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/08/2011,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data SOGEMA Fortitudo srl in liquidazione deduceva in fatto quanto segue.

Il 25 gennaio del 1993 la Associazione sportiva, Sezione Autonoma Pallacanestro della SG Fortitudo era stata trasformata in società a Responsabilità limitata denominata Fortitudo Pallacanestro S.r.l. Dalla sua costituzione la SG Sezione Autonoma Pallacanestro, poi, Fortitudo Pallacanestro S.r.l. aveva sempre utilizzato quale logo di riconoscimento, ad usi sportivi, la "F" scudata capeggiata, dal 1990, dall'aquila alata.

Con domanda presentata in data 1.8.1995 la S.G. Fortitudo "Casa Madre", (C.F. 02531420376) aveva provveduto alla registrazione del marchio Fortitudo, consistente "nella lettera f scritta in carattere tipografico maiuscolo inserita in uno scudo stilizzato sul cui bordo superiore vi è una

figura di aquila con le ali aperte”, relativamente alle classi n. 14, 18, 25, ossia relativamente all'utilizzo del logo per articoli di gioielleria, in cuoio e abbigliamento.

Con contratto a data 10.02.1997 la S.G. Fortitudo “Casa Madre” aveva concesso, per dieci anni, alla Fortitudo Pallacanestro S.r.l., licenza esclusiva di uso del logo per la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui alle classi n. 14, 18, 25.

La S.G. Fortitudo con domanda n. MI 2005 C 007826 del 12.07.2005, aveva altresì provveduto a registrare il marchio figurativo Fortitudo per le classi 16, 24, 26, 28 e 41 (“educazione formazione divertimenti attività sportive e culturali organizzazione di eventi manifestazioni e competizioni sportive”).

Con contratto del 21 ottobre 2005 la S.G. Fortitudo A.s.d. ha concesso licenza esclusiva di uso del marchio figurativo “Fortitudo” alla Fortitudo Pallacanestro S.r.l.

In data 15.12.2005 la Fortitudo Pallacanestro S.r.l., ha conferito il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto attività commerciale e di marketing alla società SO.GE.MA. S.r.l. (oggi SO.GE.MA. Fortitudo S.r.l. in liquidazione). Detta società è pertanto subentrata nel rapporto contrattuale in essere con S.G. Fortitudo ed avente ad oggetto la concessione di licenza di uso esclusivo del marchio “Fortitudo”.

La S.G. Fortitudo A.s.d., pur avendo ceduto l'uso esclusivo del marchio alla Sogema S.r.l., in liquidazione lo utilizza nel proprio sito, lo utilizza sulle maglie delle squadre giovanili di pallacanestro e permette a altre squadre di basket di utilizzarlo. In particolare in data 24.6.2011 è stata costituita la Fortitudo 2011 S.r.l. con sede in Bologna, Via San Donato n. 82, rappresentata da Giulio Romagnoli che ha acquistato la società Basket Club Ferrara S.r.l. con l'intenzione di trasferirla a Bologna, cambiargli nome in “Fortitudo” e far giocare la squadra al Paladozza, il tutto con il benestare di SG Fortitudo A.d.s ed in data 30 giugno 2011 si è tenuta la presentazione, da parte di Giulio Romagnoli e della SG Fortitudo A.s.d., della Fortitudo 2011 S.r.l. e della Basket Club Ferrara; in tutte le foto ufficiali la “nuova Fortitudo” è stata presentata con bandiere sulle quali è stato riportato il marchio con la “F” scudata sormontata da aquila alata in concessione d'uso esclusivo alla ricorrente.

Ciò premesso, la ricorrente concludeva affinché il Tribunale ex art. 131 cpi e 700 cpc inibisse a S.G. Fortitudo A.s.d., Fortitudo 2011 S.r.l. e Basket Club Ferrara s.r.l. l'utilizzo del suddetto marchio per contraddistinguere e pubblicizzare i propri prodotti, le proprie squadre sportive e per qualsivoglia altro scopo anche stabilendo una penale per il ritardo in favore della ricorrente nella misura ritenuta di giustizia.

Instauratosi il contraddittorio si costituivano SG Associazione Sportiva Dilettantistica Fortitudo , Fortitudo 2011 srl e Basket Ferrara srl che svolgevano eccezioni di carattere processuale ma anche di merito contestando in fatto e diritto le pretese della ricorrente.

All'udienza di comparizione dopo approfondita discussione il giudice si riservava la decisione previa concessione di un termine per memorie conclusive.

#### L'eccezione di incompetenza.

La S.G contesta la competenza della Sezione specializzata, essendo già pendente al momento della proposizione del ricorso cautelare da parte di SoGema altro procedimento instaurato dalla odierna resistente per far accertare l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di licenza in data 21.10.2005 da parte di So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. in liquidazione e dovendo , dunque, trovare applicazione la competenza esclusiva del giudice di merito ex art. 669 quater cpc.

L'eccezione è palesemente infondata.

In detta causa la convenuta SoGe.Ma. non ha proposto domande riconvenzionali cui eventualmente agganciare la strumentale richiesta di provvedimento cautelare proposto, invece, in questa sede. Non solo ma considerando l'oggetto delle doglianze di SoGe.Ma , la quale , affermandosi licenziataria di un marchio , ne richiede la tutela a fronte di pretesi comportamenti abusivi da parte di terzi , la competenza della Sezione Specializzata non può essere messa in discussione .

#### Il fumus

Appare opportuno premettere i fatti documentati e sui quali non vi è contestazione tra le parti.

La S.G. Fortitudo "Casa Madre", (C.F. 02531420376) ha provveduto nel 1995 alla registrazione del marchio Fortitudo, consistente "nella lettera f scritta in carattere tipografico maiuscolo inserita in uno scudo stilizzato sul cui bordo superiore vi è una figura di aquila con le ali aperte", relativamente alle classi n. 14, 18, 25, ossia relativamente all'utilizzo del logo per articoli di gioielleria, in cuoio e abbigliamento mentre , con domanda n. MI 2005 C 007826 in data 12.7.2005, provvedeva a registrare, per dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda, il suddetto marchio nelle classi 16, 24, 26, 28 e 41 ("educazione formazione divertimenti attività sportive e culturali organizzazione di eventi manifestazioni e competizioni sportive").

Con contratto in data 21.10.2005 la S.G. Fortitudo concedeva alla Fortitudo Pallacanestro S.r.l. la "licenza esclusiva di uso del marchio – da solo o in abbinamento con altri nomi, marchi o simboli – in Italia e all'estero per la produzione e commercializzazione dei Prodotti".

La Fortitudo Pallacanestro S.r.l. provvedeva a cedere il proprio ramo di azienda avente ad oggetto l'attività commerciale/marketing alla So.Ge.Ma S.r.l. In particolare con verbale di assemblea straordinaria in data 15.12.2005 la So.Ge.MA S.r.l. provvedeva a mutare la propria denominazione sociale in So.Ge.MA Fortitudo S.r.l., ad aumentare il proprio capitale sociale ad €. 100.000 ed a permettere l'ingresso nella compagine sociale al 90% del nuovo socio Fortitudo Pallacanestro S.r.l. ed infine ad accettare il conferimento, parte del quale imputato in conto capitale, del ramo di azienda sopra detto comprendente anche il contratto sottoscritto in data 21.10.2005 con la S.G. Fortitudo ed avente ad oggetto la licenza del marchio( vedi il teso nella parte in cui si afferma che "sono altresì compresi tutti i contratti attivi e passivi citati nella perizia nonché le autorizzazioni e licenze amministrative necessarie per l'attività dei rami di azienda, compresi nel conferimento, e concessi in affitto a terzi").

Con contratto in data 9.9.2010 So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. ( nel frattempo posta in liquidazione) concedeva in sub licenza alla Pallacanestro Budrio Associazione Sportiva Dilettantistica il marchio "Fortitudo" per la produzione e commercializzazione dei Prodotti - per la stagione agonistica 2010/2011 relativa alle squadre di pallacanestro del settore giovanile e seniores. In forza del citato contratto Pallacanestro Budrio si impegnava a corrispondere in via anticipata a So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. in liquidazione il corrispettivo forfettario di €. 12.000 oltre IVA importo che veniva corrisposto da Pallacanestro Budrio alla So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. contestualmente alla sottoscrizione del contratto tra loro intercorso. Il contratto tra la So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. in liquidazione e Pallacanestro Budrio veniva altresì sottoscritto "per adesione". da S.G. Fortitudo e da Fortitudo Pallacanestro SSD a r.l. (nata nel frattempo dalla trasformazione di Fortitudo Pallacanestro S.r.l.).

#### Il fumus . Gli atti lesivi

Va ricordato che gli atti lesivi del marchio da parte dei resistenti consisterebbero nell'utilizzo da parte di S.G., nel proprio sito, sulle maglie delle squadre giovanili della propria e altre squadre di pallacanestro. In particolare ciò sarebbe avvenuto al momento della presentazione della nuova squadra Fortitudo 2011 S.r.l. rappresentata da Giulio Romagnoli che ha acquistato la società Basket Club Ferrara S.r.l. con l'intenzione di trasferirla a Bologna, cambiargli nome in "Fortitudo" e far giocare la squadra al Paladozza, il tutto con il benessere di SG Fortitudo A.d.s.

Appare evidente che nella stessa prospettazione di parte ricorrente gli atti lesivi attengono all'uso del marchio per contraddistinguere lo svolgimento di una attività sportiva vuoi a livello professionistico , vuoi a livello dilettantistico.

#### Il fumus . La titolarità del marchio

Le convenute hanno eccepito che la Sogema non è titolare di alcun marchio nel settore dell'esercizio dell'attività sportiva.

L'eccezione appare, prima facie e nei limiti tipici della cognizione cautelare, fondata.

Sul punto occorre seguire l'evoluzione dei rapporti contrattuali tra le parti.

Il contratto del Luglio 2005 prevedeva che la licenza del marchio fosse concessa per i prodotti 14,16,18,24,25,26,28,41 ( quest'ultima classe attiene anche alle "...attività sportive e culturali; alla organizzazione di eventi, manifestazioni e competizioni sportive."

Il passaggio determinante è quello relativo alla cessione della Fortitudo Pallacanestro srl del proprio ramo di azienda avente ad oggetto l'attività commerciale/marketing alla So.Ge.Ma S.r.l.

La documentazione agli atti consente di ritenere incontestabile che detto ramo di azienda riguardasse esclusivamente l'attività commerciale e di marketing rimanendo esclusa e dunque ancora in capo alla conferente l'attività sportiva e quindi esclusivamente in capo ad essa il diritto ad esercitare l'attività sportiva con il marchio in questione.

Sul punto il verbale di assemblea straordinaria in data 15.12.2005 è chiaro ove si legge che " Il Presidente comunica che il conferendo ramo di azienda è relativa all'attività commerciale/marketing rimanendo in capo alla conferente l'attività sportiva ..." nonché nell'indicazione tra i beni aziendali conferiti in sottoscrizione del capitale ove si enunciano "... i contratti attivi necessari per l'attività dei rami d'azienda compresi nel conferimento".

Il chiaro tenore letterale trova ulteriori conferme nel comportamento delle parti.

Innanzitutto, secondo quanto affermato da tutte le convenute e non contestato dalla ricorrente, la S.G. Fortitudo non ha mai smesso di utilizzare oltre al nome Fortitudo anche il marchio in contestazione per contraddistinguere tutte le attività sportive dalla stessa operate senza che Fortitudo Pallacanestro srl (oggi Fortitudo Pallacanestro Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. di Gilberto Sacrati) prima e Sogema poi abbiano mai avanzato alcuna pretesa o protesta.

D'altro canto che tale dato sia assolutamente pacifico è dimostrato da quanto affermato dalla difesa Sogema in sede di costituzione nel procedimento promosso da SG per la risoluzione del contratto di licenza. Nella comparsa vi è piena confessione da parte di Sogema di non essere titolare di alcun diritto sul marchio utilizzato per contraddistinguere l'attività sportiva. ( vedi pag 7 e 8 della comparsa ove si legge : "... Dimentiche, altresì che se si vuole impedire alla Fortitudo Pallacanestro SSD ARL l'utilizzo del logo ad usi sportivi, è quest'ultima che occorre convenire in giudizio. Come scritto in data 18.09.2006 dopo la sottoscrizione del contratto che qui si intenderebbe risolvere dall'on. Tesini "tutte le attività sportive operate direttamente da S.G. Fortitudo o

indirettamente (baseball, calcio, ginnastica, hokey a rotelle, pallacanestro, tennis da tavolo) non solo hanno diritto di utilizzare il marchio depositato (scudetto alato) ma ne hanno anche il dovere. Il problema della Sezione Autonoma Pallacanestro... si pose allorquando venne richiesto di poter utilizzare il marchio nella commercializzazione dei prodotti con diritto di esclusiva. Fu allora che si scelse di concedere tale esclusiva commerciale dietro il ritorno di modeste royalty forfetizzate nell'importo di cui al contratto. Ciò rese possibile inibire sul nascere numerose iniziative di commercializzazione di prodotti sul marchio Fortitudo". Ne discende che l'oggetto del presente giudizio è la concessione di utilizzo commerciale del marchio scudato... L'uso del logo consistente nella Effe scudata in ambito sportivo potrà essere oggetto di un autonomo giudizio ma non potrà convenirsi ivi la Sogema srl in liquidazione...").

D'altro canto in tal senso militano anche le vicende del contratto in data 9.9.2010 con il quale So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. ( nel frattempo posta in liquidazione) concedeva in sub licenza alla Pallacanestro Budrio Associazione Sportiva Dilettantistica il marchio "Fortitudo" per la produzione e commercializzazione dei Prodotti - per la stagione agonistica 2010/2011. Detto contratto fu sottoscritto anche da S.G Fortitudo e dal Sacrati per la Fortitudo SD ,sottoscrizione che non avrebbe avuto ragion d'essere se Sogema avesse potuto disporre liberamente del marchio nell'ambito delle attività sportive.

Appare evidente allora che le condotte contestate e cioè l'utilizzazione da parte di SG sul proprio sito per la presentazione delle proprie squadre , sulle maglie dei propri affiliati ed in sede di conferenza stampa per la presentazione di una nuova squadra di pallacanestro- la Fortitudo 2011- non costituiscono violazione dei diritti di privativa eventualmente spettanti a Sogema mentre non è stata fornita alcuna prova di iniziative commerciali da parte dei resistenti in lesione della posizione che si assume garantita.

#### Il fumus . L' inadempimento di Sogema rispetto al contratto 21.10.2005.

Risulta dalla documentazione prodotta che la S.G. titolare del marchio con raccomandata a.r. e fax in data 28.7.2010 indirizzata a So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. in liquidazione e a Fortitudo Pallacanestro S.r.l., contestava il perdurante e reiterato inadempimento rispetto alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto in data 21.10.2005, provvedendo ad intimare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. (doc.5-6 SG). In particolare So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. in liquidazione, non aveva provveduto al pagamento ad S.G. dei corrispettivi relativi all'utilizzo del marchio per nove mesi consecutivi.

In data 29.7.2010, So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. in liquidazione provvedeva ad inviare alla S.G. Fortitudo le contabili di bonifico bancario – effettuati in pari data - relative al versamento della sola sorte capitale dovutale per le fatture impagate (docc. 7-8 SG).

Con raccomandata a.r. e fax in data 11.1.2011 la S.G. Fortitudo provvedeva ad intimare a So.Ge.Ma la risoluzione del contratto per inadempimento oltre il pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni per la licenza del marchio in questione. In mancanza di riscontro, con atto di citazione notificato il 4.2.2011, conveniva avanti l'intestato Tribunale per l'udienza del 19.5.2011 So.Ge.Ma Fortitudo S.r.l. per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto del 2005.

Solo in data 3.5.2011, So.Ge.Ma. provvedeva ad effettuare un bonifico a favore di S.G. Fortitudo per un importo parziale di quanto dovutole. Con raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax in data 3.5.2011, S.G. Fortitudo provvedeva tramite il proprio legale a rifiutare detto pagamento ritenendolo tardivo e, comunque, successivo all'instaurazione del giudizio di risoluzione.

Sempre con i limiti tipici della delibazione cautelare appare condivisibile la tesi difensiva della SG.

Innanzitutto il pagamento in corso di causa dei canoni scaduti da parte di Sogema, non esclude la valutazione da parte del giudice della gravità dell'inadempimento.

In tale prospettiva è, invece, decisivo, nella valutazione della gravità che giustifica la risoluzione, la circostanza che l'inadempimento più recente sia stato preceduto da altri reiterati e ravvicinati ritardi nel pagamento dei canoni ottenuti soltanto a fronte di iniziative dei legali della licenziante. Peraltro, avuto riguardo all'assetto degli interessi disegnato dal contratto del 2005, occorre considerare che la reiterazione del comportamento inadempiente, privo di qualsivoglia giustificazione da parte di Sogema, ha avuto ad oggetto l'obbligazione primaria ed essenziale del contratto, gravante sul licenziatario del marchio e cioè il pagamento del canone, potendosi concludere che la mancata corresponsione degli stessi giustifichi a pieno la risoluzione.

L'inadempimento, valutato dalla prospettiva della SG, appare ancora più grave laddove si consideri per un verso che, in costanza di rapporto, la SoGeMa era stata posta in liquidazione con le ovvie conseguenze sul piano della concreta operatività della licenziataria ( Sul punto si ricordi che l'impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma deve avere come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci) e, per altro verso, con riferimento al mancato pagamento dei canoni più recente, che lo stesso risulta ancora più ingiustificato posto che Sogema aveva incassato detto canone a sua volta dalla sub licenziataria al momento della sottoscrizione del contratto 9.9.2010.

Anche sotto tale profilo la domanda cautelare è priva di fumus.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, visti gli artt. 131 c.p.i. 700 c.p.c., 2598 c.c. 2599:

Rigetta la domanda cautelare proposta da SOGEMA FORTTUDO SRL IN LIQUIDAZIONE

Pone a carico della SOGEMA le spese del procedimento, che liquida per ognuna delle resistenti in € 2500,00 per onorari; € 650,00 per diritti, oltre spese generali forfetarie, IVA e addizionale CPA sugli importi imponibili.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Bologna 19.09.2011

Il Giudice

dott. MAURIZIO ATZORI



Deposito in Cancelleria

il 20 SET. 2011

Il Funzionario Giudiziario  
*Alessandra Benazzi*