



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata in Materia di Impresa**

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

dott.ssa Liliana Guzzo Presidente

dott. Luca Boccuni Giudice rel.

dott.ssa Sara Pitinari Giudice

nel procedimento per reclamo, recante n. 7738/2020 R.G., promosso da Dentalwhite.it srl, con gli avv.ti Nicola Alberti e Francesco Fontana, contro Studio Dentistico Dentalwhite srl, con l'avv.to Franco Camporese, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.2.2021, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Dentalwhite.it srl, società costituita il 13.12.2007, corrente in Thiene (VI) e gerente ambulatorio odontoiatrico sito sempre in Thiene, allegando di avere utilizzato ininterrottamente, sin dal febbraio del 2008, la denominazione sociale “Dentalwhite”, oltre che il nome a dominio “dentalwhite.it”, registrato il 20.3.2007, pubblicizzando così il proprio ambulatorio, ha aggiunto che da sempre avrebbe anche utilizzato il marchio di fatto “Dentalwhite”, accompagnato dall'icona di un dente stilizzato, in un conteso comunicativo in cui campeggerebbe il colore azzurro, marchio oggetto di domanda di registrazione presso l'U.I.B.M. del 6.9.2019 per la classe di Nizza n. 44), relativa a servizi e consulenze mediche, dentistiche ed odontoiatriche ed oggetto di registrazione nelle more del giudizio.

Vantando di svolgere un'attività di rispettabile successo concentrata in Thiene ed altri comuni del vicentino confinati o comunque vicini, la ricorrente ha lamentato che certa Studio Dentistico Dentalwhite srl, con sede in Conco di Lusiana (VI), costituita nell'agosto del 2012 e gerente studio odontoiatrico sempre in Conco, avrebbe

cominciato ad interferire con la sua attività, posto che, alla fine di agosto del 2019, la stessa avrebbe iniziato a pubblicizzare, l'apertura di una nuova unità locale in Breganze, comune ad appena sette chilometri da Thiene, utilizzando, non solo la denominazione sociale "Studio Dentistico Dentalwhite srl", ma anche l'omonimo segno distintivo "Studio Dentistico Dentalwhite Breganze" accompagnato da dente stilizzato e da sfondo azzurro.

Rimaste senza esito le diffide di cessare l'uso indebito dei segni e della denominazione sociale confondibili, la ricorrente ha, dunque, affermato di vantare diritti esclusivi circa l'uso del segno distintivo "Dentalwhite", derivante dalla sua denominazione risalente al dicembre del 2007, nonché dall'uso del marchio di fatto "Dentalwhite", fin dal febbraio del 2008, segno utilizzato anche come nome a dominio, sui propri biglietti da visita e *gadget* distribuiti ai clienti, utilizzo esteso tra Thiene e comuni contigui, tra cui Zanè, Zugliano, Schio, Marano, Sarcedo e la stessa Breganze. Inoltre, la ricorrente ha allegato che l'apertura della sede locale della convenuta in tale ultimo comune, convenuta prima di allora operante solo nella frazione Conco di Lusiana, sull'altopiano di Asiago, ed il relativo utilizzo nell'area circostante e vicina a Thiene dei segni di controparte, sul presupposto della confondibilità dei segni medesimi con i propri anteriori, quali il proprio marchio di fatto, oggetto di relativa domanda di registrazione, e la propria denominazione sociale, costituirebbe illecito contraffattivo e violazione della propria ditta, oltre che dell'insegna, costituendo la condotta di Studio Dentistico Dentalwhite srl anche concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 nn. 1), 2) e 3) cc.

Argomentando circa la ricorrenza del presupposto del *periculum in mora*, Dentalwhite.it srl ha chiesto di inibire alla controparte l'utilizzo della denominazione della convenuta per esercitare l'attività odontoiatrica in Breganze, di inibire l'utilizzo del marchio "Dentalwhite", accompagnato dalla figura di dente stilizzato per contraddistinguere i servizi odontoiatrici prestati della convenuta presso lo studio di Breganze, l'inibitoria dell'uso delle insegne apposte all'esterno del medesimo ambulatorio di Breganze, con fissazione di penale dissuasiva e pubblicazione del dispositivo dell'emananda ordinanza.

\*\*\*\*\*

Studio Dentistico Dentawhite srl si è costituito in giudizio eccependo, in primo luogo, la nullità o non proteggibilità dei segni di controparte in quanto privi di novità e distintività. Sotto il primo profilo, la resistente ha evidenziato come il nome “Dentalwhite” o “Dental White” o “White Dental” sarebbe estremamente diffuso, sia in Italia che all’estero, al fine di contrassegnare servizi e cure odontoiatriche o per contrassegnare prodotti per l’igiene orale, operando in Veneto certa Dental White di Benetti Andrea & C. snc di Padova. Sotto il secondo profilo, la convenuta ha evidenziato come “Dentalwhite”, anche accompagnato dal disegno del dente, avrebbe carattere del tutto descrittivo, indicando l’operato professionale promesso alla clientela, oltre ad utilizzarsi termini generici e di uso comune o divenuto comune nel settore di riferimento, a nulla rilevando il mero deposito della domanda di registrazione del marchio della ricorrente, nonché dovendosi escludere qualsivoglia secondarizzazione di esso segno, rilevante solo in caso di uso del marchio praticato a livello nazionale, utilizzo territoriale di tal fatta da escludersi per l’attrice.

In ogni caso, Studio Dentistico Dentalwhite srl ha negato la sussistenza della confondibilità dei segni messi a confronto, evidenziando come, al fine di evitare qualsivoglia confusione, ella avrebbe provveduto ad inserire nella propria insegna e nella sua attività pubblicitaria gli ulteriori termini “Nordest” e “Breganze”, accentuando ulteriormente l’ambito territoriale quale circostanza distintiva rispetto al luogo ove avrebbe sede la ricorrente. Peraltro, la convenuta ha escluso che la propria insegna o denominazione e marchio siano confondibili, essendo la denominazione della ricorrente “Dentalwhite.it”, mentre il marchio attoreo sarebbe costituito dalla parola e dal disegno stilizzato di un dente, mentre il dente rappresentato nel segno di parte convenuta sarebbe del tutto diverso in quanto con occhi, bocca sorridente e braccia. Sempre in riferimento alla confondibilità tra i segni, la convenuta ha rammentato come la propria attività di impresa, sotto il segno “Dentalwhite”, fin dal 2013 non si sarebbe limitata a prestare servizi e cure per clienti della zona di Conco, posto che una buona parte della clientela sarebbe di altri comuni, tra cui Thiene, Breganze, Fara Vicentino, Lugo, Sarcedo, Villaverla, Bassano, Marostica *et cetera*, diffusione dell’attività aziendale che si sarebbe rafforzata anche nell’ultimo periodo 2018 e 2019, addirittura provenendo alcuni clienti da Biella, Santo Stino di Livenza, Ferrara e Venezia. In ragione di ciò, la convenuta ha evidenziato come i propri segni sarebbero del tutto noti nel medesimo ambito territoriale di operatività di controparte,

non potendosi affermare la confondibilità di ciò che già si conosce, avendo ben presente la clientela le diverse realtà aziendali.

A detta della resistente ad escludere la confondibilità allegata dalla ricorrente concorrerebbe anche la circostanza che le prestazioni rese dalla ricorrente, come quelle di ogni studio odontoiatrico, sarebbero caratterizzate dal rapporto fiduciario con la clientela, non comprendendosi, quindi, come sia possibile lo sviamento di clienti fidelizzati in ragione di detto rapporto fiduciario.

Contestata l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla ricorrente e la stessa ricorrenza delle ipotesi di concorrenza sleale allegate, Studio Dentistico Dentalwhite srl ha concluso chiedendo il rigetto delle domande cautelari proposte ai suoi danni.

\*\*\*\*\*

Con ordinanza di data 7.10.2020, il Giudice di prime cure ha, preliminarmente, escluso la fondatezza dell'eccezione di nullità del marchio di parte ricorrente, osservando, quanto all'affermato difetto di novità, come i numerosi segni "Dentalwhite" elencati da parte convenuta, non risulterebbero in atti utilizzati anteriormente al marchio dell'attrice e neppure nell'ambito locale di sua notorietà. In riferimento all'asserito difetto di distintività, il primo Giudice ha evidenziato che la parola "Dentalwhite", pur non essendo descrittiva, avrebbe rilievo di marchio debole, in quanto chiaramente evocativo del servizio contrassegnato, come evocativo sarebbe il dente stilizzato.

In ogni caso, il Giudice della cautela, dopo avere affermato che parte ricorrente non avrebbe dato contezza sufficiente della risalenza nel tempo e dell'estensione nello spazio del preuso del proprio segno di fatto, nonché dopo avere affermato che la resistente avrebbe cominciato a pubblicizzare la sua attività con volantini recanti il segno prima del deposito della domanda di marchio della ricorrente, ha respinto il ricorso motivando il difetto di confondibilità tra i segni in ragione, non solo della circostanza che il confronto tra di essi segni dovrebbe essere fatto secondo il parametro del consumatore medio ed in ragione del suo mero ricordo, ma anche in ragione del rilevante *intuitus personae* che caratterizzerebbe le prestazioni dentistiche ed odontoiatriche, con conseguente livello di attenzione non minimale. Ciò premesso, il primo Giudice, considerata la debolezza del marchio registrato attoreo, costituito dalla parola "Dentalwhite" preceduta al lato sinistro dal dente stilizzato contornato da

orbite e con sfondo bianco, a differenza del segno di fatto preusato, costituito dalla parola “Dentalwhite.it” accompagnata da dente contornato da orbite su fondo in parte verde ed aggiunto in varie posizioni rispetto alla parola, ha ritenuto di escludere la confondibilità in quanto i segni di parte convenuta, pur richiamanti la parola “Dentalwhite”, avrebbero sufficiente distintività in ragione della presenza del dente rappresentato in modo fumettistico con occhi, bocca sorridente e braccia, nonché essendo le parole scritte con diverso *font*, oltre a recare i segni di parte convenuta l’aggiunta delle parole “Studio Dentistico” e “Nord Est Breganze” ed essendo essi rappresentati su sfondo azzurro.

Sotto il profilo della interferenza tra ditte, il Giudice della cautela ha escluso l’illecito lamentato, essendo esse rivolte a individuare gli operatori economici, per definizione attenti, nell’ambito dei rapporti con gli altri imprenditori e non nei rapporti con i consumatori, di modo che il fatto che la denominazione sociale della ricorrente sia Dentalwhite.it, sarebbe sufficiente ad escludere la sua violazione da parte della denominazione della convenuta non riportante la coda “.it”.

Sulla interferenza tra insegne, il primo Giudice ha evidenziato non esservi prova dell’illecito, posto che detto segno sarebbe per sua natura ancorato al luogo fisico della sede dell’impresa, essendo difficile ipotizzare la possibilità di ingenerare confusione tra insegne tra loro non prossime (l’una in Thiene e l’altra in Breganze).

Infine, il Giudice ha rigettato le richieste cautelari fondate sulla violazione delle norme regolanti la corretta concorrenza, escludendo, per quanto già detto, la concorrenza sleale confusoria, nonché non essendo allegati fatti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi diversi da quelli già menzionati, ovvero non essendo neppure allegati fatti di concorrenza sleale per scorrettezza professionale.

Per completezza e per corroborare, oltre che il difetto di confondibilità, anche l’assenza di pericolo di confusione, il primo Giudice ha evidenziato che l’istruttoria richiesta dalla ricorrente mediante l’assunzione di una informatrice non avrebbe portato alla prova di concreti episodi di sviamento di clientela.

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato in data 26.10.2020, Dentalwhite.it srl ha proposto reclamo avverso l’ordinanza menzionata, facendo presente come il marchio venuto in registrazione “Dentalwhite” sarebbe stato depositato in data 6.9.2019, con

conseguente illiceità dell'uso dei segni distintivi di controparte, ritenuti confondibili, riferiti alla sede di Breganze inaugurata solo successivamente il 21.9.2019. Benché a detta della ricorrente l'uso esteso al territorio di Breganze da parte della convenuta dei segni confondibili sia successivo alla domanda di registrazione del proprio marchio, così essendo irrilevante la tematica relativa alla prova della risalenza, estensione territoriale e intensità dell'uso del proprio marchio di fatto "Dentalwhite", la reclamante ha contestato la correttezza dell'affermazione del primo Giudice secondo cui non sarebbe stata data prova di detto uso, considerati i documenti prodotti in giudizio ed attestanti la propria solida presenza, mediante l'impiego di numeroso materiale pubblicitario, *gadget*, biglietti da visita, anche nel comune di Breganze ove controparte avrebbe esteso successivamente la sua attività di impresa. Inoltre, Dentalwhite.it srl ha censurato in quanto fuorviante ai fini del giudizio dell'asserzione del Giudice secondo cui l'attività di pubblicizzazione mediante volantini dell'attività della resistente nel comune di Breganze sarebbe stata anteriore al deposito della domanda di marchio. A detta della reclamante, ciò che rileverebbe sarebbe il fatto che prima del deposito della domanda di marchio la resistente non avrebbe avuto alcun cliente in detta località, non potendosi affermare un preuso per il semplice fatto della attività pubblicitaria., viste le fatture prodotte dalla stessa convenuta attestanti l'acquisizione di clientela solo a far data dal novembre del 2019. In ogni caso, ed entrando più specificamente nel cuore della decisione del primo Giudice, la reclamante ha affermato che il medesimo avrebbe errato nell'escludere la confondibilità tra i segni. Partendo dalla considerazione che i marchi da confrontare sarebbero complessi, affidanti cioè il loro messaggio distintivo sia alla componente letterale (Dentalwhite) che a quella figurativa (il dente), la reclamante ha affermato che, secondo costante giurisprudenza, anche comunitaria, l'elemento denominativo sarebbe di solito quello a cui il consumatore medio presterebbe maggiore attenzione, posto che il pubblico non tenderebbe ad analizzare i segni, facendo facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi, così dovendosi tutelare ogni componente del marchio complesso che conserva una autonoma distintività, come appunto il termine "Dentalwhite", con ciò essendo sufficiente, al fine di affermare l'interferenza, la circostanza che anche nel segno di parte convenuta sarebbe presente la medesima parola, a prescindere, dunque, dalla figura del dente, ovvero dallo sfondo, ovvero, a

prescindere dalla aggiunta di altri termini del tutto descrittivi, come “Studio Dentistico”, “Breganze” o “Nord est”, come tali inadeguati ad attribuire distintività.

Quanto, poi, all’esclusione della confondibilità, in ragione del rapporto fiduciario con i clienti, tipico degli ambulatori medici o odontoiatrici, la reclamante ha evidenziato che nel caso di specie ci si troverebbe di fronte ad una identità dei segni con identità dei servizi contrassegnati, sussistendo un rischio di confusione assoluto, senza considerare che la fidelizzazione riguarderebbe i clienti già acquisiti e non quelli acquisendi.

Quanto al giudizio relativo alla comparazione delle denominazioni sociali, Dentalwhite.it srl ha ribadito la loro confondibilità, non sussistendo quella “distanza sufficiente per evitare la confusione *ex art. 2564 cc*” come scorrettamente ritenuto dal primo Giudice, dovendosi evidenziare che l’espansione dell’attività della convenuta in zona già di pertinenza della ricorrente avvalorerebbe la fondatezza della domanda cautelare.

Sulla esclusione della interferenza tra insegne, la reclamante ha rammentato che il principio della unitarietà dei segni distintivi, una volta riconosciuta la tutelabilità del marchio attoreo, avrebbe dovuto condurre all’inibitoria anche di detto segno, essendo scorretta la motivazione data dal Giudice di prime cure per rigettare la richiesta cautelare.

Ribadite le richieste anche in punto concorrenza sleale, Dentalwhite.it srl ha chiesto l’adozione delle misure cautelari già richieste, previa revoca del provvedimento reclamato.

\*\*\*\*\*

A sua volta, si è costituita Studio Dentistico Dentalwhite srl chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza di prime cure. La reclamata ha ribadito quanto già affermato durante la prima fase del giudizio relativamente al fatto che la propria attività di impresa, sotto il segno “Dentalwhite”, fin dal 2013 non si sarebbe limitata a prestare servizi e cure per clienti della zona di Conco, essendo dall’epoca assai estesa la sua attività, anche intercettando clienti nei paesi limitrofi a Breganze, in tal senso non avendo ella distolto o sottratto alcun cliente alla concorrente. Inoltre, Studio Dentistico Dentalwhite ha ribadito di avere iniziato a comunicare al pubblico l’apertura della sede di Breganze prima della domanda di registrazione del marchio

della ricorrente, così come ha ribadito l'ampia diffusione dei nomi "Dentalwhite", "Dental White" o "White Dental" in tutto il territorio nazionale, oltre che internazionale al fine di contrassegnare servizi di cura della bocca o prodotti per l'igiene orale.

In forza della diffusione di detti segni, oltre che in forza del carattere descrittivo del segno di controparte, considerato l'impiego di parole di uso divenuto comune nel settore, la reclamata ha ribadito la non tutelabilità dei segni attorei, nonché la correttezza del giudizio del primo Giudice che ha definito debole il marchio, così essendo bastevoli anche lievi differenziazioni per escludere la contraffazione, differenziazioni correttamente valorizzate con l'ordinanza impugnata.

Peraltro, la reclamata ha ribadito l'assenza di qualsiasi possibilità di confusione tra i segni in ragione del fatto che le due imprese sarebbero operative nella zona di Thiene ormai da svariati anni, ben conoscendo la clientela le relative realtà, sapendole distinguere tra loro, capacità di distinzione da parte del consumatore da riaffermare anche in ragione della fidelizzazione della clientela, tipica per le attività di carattere medico, come quelle odontoiatriche.

Infine, la reclamata ha ribadito le difese svolte durante il giudizio di prima fase, in punto violazione della ditta e dell'insegna, condividendo quanto motivato dal Giudice della cautela anche sulla insussistenza di condotte di concorrenza sleale, aggiungendo che le conseguenze della pandemia dovuta al coronavirus avrebbero determinato una netta riduzione del proprio fatturato e clientela, così negandosi anche il presupposto del *periculum in mora* e cioè della sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile arrecato a controparte.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, deve essere riaffermata la validità e proteggibilità del marchio di parte ricorrente. Quanto all'eccepito difetto di novità, deve subito evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto dal primo Giudice, deve escludersi che Studio Dentistico Dentalwhite srl possa contestare la validità del segno attoreo sotto detto profilo, posto che la regola prevista dell'art. 122 comma 2 cpi, secondo cui l'azione di nullità per difetto di novità possa essere proposta unicamente dal titolare del diritto anteriore, deve trovare applicazione anche ove la validità sia contestata in termini di mera eccezione. Conseguentemente l'allegazione dell'esistenza di segni asseritamente



anteriori di terzi, invalidanti il marchio di parte reclamante, non ha rilevanza ai fini che occupano, dovendo parte ricorrente dare contezza dell'esistenza di proprio segno anteriore da opporre a quello di controparte, marchio pur di fatto che ovviamente abbia acquisito notorietà qualificata in ambito nazionale, a mente dell'art. 12 cpi. Sotto questo profilo, non può affatto dirsi che il segno di parte convenuta possa reputarsi avere acquisito la notorietà richiamata prima dell'uso e della domanda di registrazione del marchio di Dentalwhite.it srl. In effetti, parte convenuta neppure deduce la circostanza in questione, peraltro desumendosi dai documenti prodotti dalla medesima nel corso del giudizio che il segno sia stato utilizzato tra il 2013 ed il 2019 con assoluta prevalenza nell'ambito dei rapporti con clienti nella provincia di Vicenza, con evidente minore intensità nei rapporti occasionali con alcuni clienti veneti e, infine, del tutto raramente nei rapporti con clienti fuori regione.

In riferimento all'eccepita invalidità del marchio della reclamante per difetto di distintività, deve premettersi che il segno oggetto di registrazione è costituito da un dente stilizzato contornato da orbite a cui segue la parola in corsivo "*Dentalwhite*" dall'immediato significato di "bianco dentale" anche per il pubblico italiano. E' indubitabile che il segno in questione abbia una certa attinenza al servizio odontoiatrico che contraddistingue, tuttavia, come già rilevato dal primo Giudice, non può affermarsi che il segno, rispetto al servizio contraddistinto, abbia evidenza puramente descrittiva, a mente dell'art. 13 cpi, essendo esso al più evocativo di una certa qualità del risultato del servizio che il paziente si attende da un intervento di cura, ma non certamente descrittivo del servizio medesimo. Peraltro, la capacità distintiva del marchio può essere compromessa in ragione del fatto che esso sia costituito da segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. Il fatto che il segno "Dentalwhite" sia abbastanza diffuso in Italia, anche nelle varianti "Dental White" o "White Dental", per contrassegnare servizi odontoiatrici o prodotti per l'igiene della bocca, per quanto documentato da parte convenuta, non significa affatto che il segno di parte reclamante possa considerarsi di uso divenuto comune nel linguaggio corrente per contrassegnare l'attività odontoiatrica, così come non significa affatto che sia divenuto comune negli usi costanti del commercio.

E' ben vero, tuttavia, che l'evocatività del segno, rende il medesimo un marchio debole, con tutte le conseguenze che se ne devono trarre in punto di sua tutela rispetto a segni simili.

\*\*\*\*\*

Prima di prendere in considerazione le censure mosse da parte reclamante circa il giudizio di confondibilità condotto dal primo Giudice, appare necessario verificare se, prima della domanda di registrazione da parte di Dentalwhite.it srl, il segno di parte convenuta avesse acquisito notorietà qualificata almeno in ambito locale e, in particolare in Breganze, dove Studio Dentistico Dentalwhite srl ha cominciato ad operare stabilmente con l'apertura di un ambulatorio preceduta dalla relativa attività pubblicitaria, essendo la questione rilevante ai fini dell'art. 2571 cc e dello stesso citato art. 12 cpi, potendo il preutente del segno continuare il proprio uso nei limiti della diffusione locale in cui la notorietà di esso sia stata acquisita, nonostante la registrazione del marchio altrui.

Come già accennato, dalla documentazione dimessa in atti risulta che Studio Dentistico Dentalwhite srl, utilizzando il nome "Dentalwhite", ha emesso tra il 2013 ed il 2019 una serie di fatture per clienti di Vicenza, Campo San Martino, Bassano del Grappa, Marostica, Padova, Fara Vicentino, Lugo di Vigenza, Villaverla, Verona, Mason Vicentino, Gazzada, Caldogno, Padova, Romano D'Ezzelino, Treviso, Mestre, Mussolente, Nove, Biella, Gambellara, Molvena, Ispra, Zanè, Salorno, San Nazzario, Villadose, Santo Stino di Livenza, Fontanelle, Sarcedo, Colceresa, Ferrara, Venezia, Cartigliano, spesso per gli stessi clienti (doc. n. 6 – 10 di fascicolo di parte convenuta), mentre risulta che ha avuto rapporti con clientela di Breganze tra il novembre del 2019 e il dicembre dello stesso anno, emettendo in totale cinque fatture, quattro delle quali nei confronti del medesimo cliente. In ragione di questi scarsi rapporti documentati con la clientela di Breganze non può dirsi che parte convenuta abbia utilizzato il proprio segno in detta realtà locale in modo da fare acquisire allo stesso notorietà qualificata, essendo peraltro il deposito della domanda di marchio di parte reclamante anteriore e risalente al settembre. In ogni caso, la società convenuta ha affermato di avere cominciato l'utilizzo del proprio segno "Dentalwhite" prima dell'apertura della sede di Breganze risalente al 21.9.2019 (doc. n. 10 di fascicolo di parte ricorrente), certamente successiva al deposito della domanda di marchio, mediante la pubblicizzazione di detta nuova apertura effettuata con l'utilizzo del segno in questione e, quindi, precedentemente il deposito della domanda di parte ricorrente. In particolare si fa riferimento alla distribuzione di volantini recanti il

segno, ovvero a pubblicità radiofoniche, ovvero a sponsorizzazioni. Quanto ai volantini di cui una copia è prodotta al fascicolo di parte convenuta (doc. n. 12) e che reclamizzano l'apertura in Breganze dell'ambulatorio "Dentalwhite" della resistente, non si può in alcun modo affermare, in difetto di prova in argomento, la diffusione che detto volantino abbia avuto e dove esso sia stato distribuito. Così, per essendo ammessa da parte della stessa reclamante la pubblicità radiofonica, non vi è contezza alcuna della frequenza e diffusione del messaggio pubblicitario idoneo a far acquisire notorietà al segno nella zona di Breganze, mentre gli striscioni pubblicitari reclamizzanti lo studio di Breganze non risulta se siano stati appesi presso campi sportivi della zona in epoca antecedente alla domanda di marchio, posto che l'unico documento coevo ai fatti di causa è costituito dalla fattura emessa dalla associazione sportiva Colceresa e recante la data del 26.11.2019. La stessa insegna del nuovo ambulatorio di Breganze non consta quando sia stata apposta (docc. nn. 24 e 25 di fascicolo di parte convenuta).

\*\*\*\*\*

Per quanto sinora evidenziato non può affermarsi che Studio Dentistico Dentalwhite srl abbia acquisito il diritto di mantenere il preuso locale in Breganze del proprio segno, di modo che è necessario verificare se i segni della convenuta possono reputarsi interferenti con quelli attorei, interferenza che, come accennato, è stata esclusa dal primo Giudice. Essendo già stato descritto il marchio attoreo, il segno della società resistente è utilizzato in diverse varianti, tutte accomunate dalla parola "Dentalwhite", posto che nelle fatture già indicate è presente solo il termine rammentato, accompagnato dalle parole "Studio Dentistico", nell'insegna dell'ambulatorio di Breganze vi è la parola preceduta dal disegno di un dente, con occhi, bocca sorridente e braccia e sormontata dalle parole "Studio Dentistico", con il numero di telefono nella parte bassa, nel volantino pubblicitario la variante è costituita dal fatto che il disegno del dente sormonta la parole accompagnate dall'indicazione "Breganze", mentre negli striscioni pubblicitari sono aggiunte le parole "Nord Est" e l'indirizzo del nuovo ambulatorio.

Sebbene il marchio di parte ricorrente, come già evidenziato, deve considerarsi debole, nessun rilievo distintivo idoneo ad evitare l'interferenza può essere riconosciuto, nelle varianti del segno della convenuta, alle parti meramente descrittive

dell'attività volta, del luogo in cui la stessa si svolge e del recapito telefonico. Così il giudizio positivo di contraffazione non è escluso per il semplice fatto che nei segni della resistente, siano indicati i termini “Studio Dentistico”, ovvero “Nord Est” o “Breganze”, diversamente da quanto sostenuto dall'ordinanza reclamata. In effetti, ai fini della verifica del carattere distintivo che un segno deve avere, anche per differenziarsi ad quello anteriore, è necessario tenere presente che, ai sensi dell'art. 12 lett. b) cpi, non hanno capacità distintiva quei segni costituiti da denominazioni generiche o descrittive dei servizi a cui essi si riferiscono, ovvero quelli costituiti per designare la provenienza geografica del servizio medesimo. In realtà, gli elementi non descrittivi e distintivi dei segni di parte convenuta sono costituiti dal disegno del dente e dalla parola “Dentalwhite”, elementi presenti anche nel marchio di parte ricorrente, costituito come si è detto dal dente e dalla medesima parola. In linea generale e considerando l'impressione generale destata dai due segni nel consumatore medio, con il cui metro di giudizio deve essere svolta la valutazione di interferenza, non può che constatarsi una elevata similitudine concettuale: il messaggio ideologico dei due segni appare assolutamente analogo se non sovrapponibile, posto che l'identica parola “Dentalwhite” si accompagna alla figura di un dente in entrambi i casi bianco, evocandosi il bianco dentale connesso all'attività odontoiatrica contrassegnata. Anche dal punto di vista visivo i due segni sono pressoché analoghi, posto che il diverso *font* utilizzato per la parola “Dentalwhite” non è così pronunciato e rilevante agli occhi del consumatore medio che, peraltro, non pone a confronto contestuale i marchi, ma ne ha ricordo necessariamente non del tutto nitido, così passando in secondo piano il fatto che il dente rappresentato nei segni della convenuta, a differenza di quello del marchio dell'attrice, abbia occhi, bocca e braccia, essendo pur sempre un dente che richiama la parola “Dental”. Dal punto di vista fonetico, inoltre, appare ovvia la considerazione di assoluta identità dei due segni.

Peraltro, entrambi i segni in discussione debbono considerarsi complessi, costituiti cioè da una parte figurativa ed una letterale, ove in entrambi la parte figurativa non può ritenersi predominante. In tal senso, appare corretta la considerazione di parte reclamante secondo cui l'elemento denominativo sarebbe di solito quello a cui il consumatore medio presterebbe maggiore attenzione, posto che il pubblico non tenderebbe ad analizzare i segni, facendo facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Il consumatore medio di riferimento, anche quello specificamente interessato alle prestazioni odontoiatriche, non necessariamente mette una particolare attenzione nel distinguere i segni di riferimento dei vari operatori, in special modo quando detti segni sono sostanzialmente sovrapponibili, dovendosi considerare che il giudizio di confondibilità deve essere condotto in ragione di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, considerando cioè anche il fatto che i segni messi a confronto sono utilizzati per contraddistinguere identici servizi per cui, in presenza di una assoluta identità del servizio contrassegnato, la contraffazione è affermabile anche in caso di minore somiglianza dei marchi medesimi.

In definitiva, gli elementi di distinzione, costituiti sostanzialmente dalle modalità con cui vengono rappresentate le effigi dei denti, non possono reputarsi tali da escludere l'interferenza del segno successivo di parte convenuta rispetto al marchio anteriore di parte attrice di cui mantiene inalterato il cuore fonetico ed il messaggio concettuale.

Infine, non ha rilevanza alcuna nel valutare la contraffazione il fatto che i clienti delle due realtà aziendali sarebbero fidelizzati in ragione del rapporto fiduciario che legherebbe medico e paziente, posto che la violazione della privativa deve essere guardata in prospettiva e cioè nella idoneità che l'uso esteso in Breganze del segno di parte convenuta comporti pericolo di confusione per il pubblico, con possibilità di sottrarre anche per il futuro nuovi ambiti di mercato. Per i medesimi motivi non ha rilevanza neppure il fatto che in sede di sommarie informazioni non sia emerso alcun concreto evento di sviamento di clientela, integrandosi la fattispecie illecita di cui all'art. 20 cpi nella semplice possibilità di confusione.

Conseguentemente, nei limiti di quanto richiesto da parte ricorrente, deve essere inibito a Studio Dentistico Dentalwhite srl di utilizzare in qualsivoglia modo il segno "Dentalwhite" accompagnato dal disegno di dente per contrassegnare i propri servizi odontoiatrici erogati in Breganze, nonché di utilizzare detto segno quale insegna del proprio ambulatorio sempre sito in Breganze, considerato il dettato dell'art. 22 cpi.

\*\*\*\*\*

In riferimento alla richiesta di inibitoria dell'uso della denominazione sociale della convenuta, risulta che la ditta "Dentalwhite.it" è in uso alla ricorrente fin dalla sua costituzione, risalente alla fine del 2007, mentre l'uso dell'analoga ditta della convenuta è certamente successivo e solo di recente risulta esteso nel territorio di

Breganze, già abbondantemente coperto dalla attività dell'attrice in precedenza (vedasi docc. nn. 60 – 63 di fascicolo attoreo). Consegue che l'inibitoria deve essere estesa anche all'uso della denominazione sociale, non potendosi affermare che la presenza della coda “.it” presente nella ditta della reclamante di sufficiente per esclude la similitudine atta ad arrecare confusione.

\*\*\*\*\*

Le inibitorie debbono essere assistite da adeguata penale dissuasiva, da determinarsi in euro 100,00.= per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini da impartirsi alla convenuta, mentre, vista la diffusione meramente locale dell'illecito, non pare opportuno provvedere alla pubblicazione richiesta dalla ricorrente.

\*\*\*\*\*

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, deve evidenziarsi come la prosecuzione del condotta descritta, se non fosse inibita con urgenza, dovendosi attendere l'esito del possibile giudizio di merito, comporterebbe l'ingravescenza del pregiudizio che, peraltro, neppure potrebbe essere liquidato in modo compiuto per equivalenti, essendovi il rischio concreto che il protrarsi dell'illecito sottragga ambiti di mercato alla titolare del marchio registrato. In detto ambito non rileva la circostanza allegata da parte convenuta secondo cui la presente pandemia avrebbe comportato una drastica riduzione del suo fatturato, posto che il permanere dell'uso dei segni contestati verrebbe a consolidare il fenomeno contraffattivo, con le ingravescenti conseguenze confusorie già evidenziate.

\*\*\*\*\*

In definitiva, le domande cautelari di parte ricorrente debbono essere accolte secondo quanto precisato, previa revoca dell'ordinanza reclamata, condannandosi la convenuta alla rifusione delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio.

**P.Q.M.**

ordina alla resistente Studio Dentistico Dentalwhite srl di cessare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l'utilizzo in qualsiasi forma del segno "Dentalwhite" accompagnato dal disegno di dente per contrassegnare i propri servizi odontoiatrici erogati in Breganze, nonché di utilizzare detto segno quale insegna del proprio ambulatorio sempre sito in Breganze;

ordina alla resistente Studio Dentistico Dentalwhite srl di cessare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l'utilizzo nella propria denominazione sociale del termine "Dentalwhite";

fissa in euro 100,00.= la penale dovuta dalla resistente in favore di Dentalwhite.it srl per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di ciascun ordine di inibitoria che precede;

condanna la resistente Studio Dentistico Dentalwhite srl a pagare in favore della ricorrente Dentalwhite.it srl le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio che si liquidano in euro 6.500,00.= per compensi ed euro 992,77.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9.2.2021

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

Dr. Luca Boccuni