

Accoglimento totale del 20/07/2022

Repert. n del 20/07/2022

R.G



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DICIASSETTESIMA (ex NONA) SEZIONE IMPRESE CIVILE

Il Giudice,

letto il ricorso avanzato dalla Juventus Football Club s.p.a., quale titolare dei diritti relativi ai marchi denominativi JUVE e JUVENTUS ed al marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianco e nere con due stelle sul petto (che indicano la vittoria del club sportivo di oltre venti scudetti); letta la memoria difensiva della parte resistente osserva, preliminarmente che detto ricorso è diretto ad ottenere:

-di INIBIRE l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché dell'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità;

-l'ordine, nei confronti della società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere c/o oscurare da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria, ed in ogni caso di attivarsi presso le altre piattaforme su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati affinché le relative pagine vengano rimosse c/o oscurate;

-l'ordine nei confronti della società resistente di fornire informazioni utili per

Accoglimento totale del 20/07/2022

identificare i soggetti coinvolti nei vari stadi della produzione e commercializzazione delle Carte oggetto di causa, nonché le quantità e il prezzo delle Carte create e/o vendute dalla resistente;

-la fissazione di una somma di denaro dovuta alla ricorrente da parte della resistente per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti di cui sopra nonché per ogni violazione o inosservanza (giornalmente considerata) successivamente constatata, in misura pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per entrambi i casi, fatto salvo il maggior danno che la ricorrente dovesse subire in conseguenza della condotta di parte resistente;

5) la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura della ricorrente e a spese della resistente per due volte, a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto, sui quotidiani "Corriere della Scra" e "La Gazzetta dello Sport", nonché per un mese sulla home page dei siti web e sui profili Facebook, Instagram e Twitter di e senza ricorso a link, né a tab o pop-up a scomparsa, in italiano e in inglese, in caratteri leggibili e senza necessità di usare lo scroll della pagina, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune al Tribunale.

La società chiedeva il rigetto della domanda cautelare per i motivi indicati in comparsa, eccependo, in particolare l'assenza del *periculum in mora*, la sussistenza del suo diritto all'utilizzo e/o commercializzazione delle CARDS in oggetto, nonché, in via subordinata, eccependo che i marchi oggetto di tutela non risultavano registrati nella categoria inerente i prodotti virtuali downloadabili.

La contestazione ha ad oggetto la condotta di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale consistita nell'uso non autorizzato dei suddetti marchi denominativi o figurativi tramite la produzione, commercializzazione e promozione on line delle carte da gioco digitali NFT ("*non fungibile token*"), riproducenti i segni distintivi in questione in quanto riportanti la figura dell'ex giocatore con la maglia della Juventus e l'indicazione della squadra.

Nel merito, sul *fumus boni iuris*, va osservato come, dalla documentazione allegata, oltre

Accoglimento totale del 20/07/2022

alla titolarità delle ricorrenti sui marchi in oggetto, circostanza comunque non contestata, risulta, innanzitutto, la notorietà di detti marchi.

Al riguardo, è dato notorio che detti marchi riguardano la squadra di calcio italiana più titolata e con maggiori tifosi in Italia ed all'estero.

Inoltre, è documentata: l'esistenza di una diffusa attività di merchandising in vari settori (vestiario, accessori, giochi) effettuata sia tramite web che tramite store dedicati siti in vari parti d'Italia, con l'utilizzo dei marchi in questione; la presenza della società sui principali network; la promozione di numerosi fun club.

Va rilevato, poi, riguardo alla condotta attribuita alla società resistente che è documentato ed incontestato che la società nel 2021, lanciava il progetto denominato un token la cui commercializzazione e/o diffusione era supportata da atleti del passato e del presente, nonché che le CARDS in questione erano state offerte in vendita tramite la piattaforma dal 7 aprile 2022 al 4 maggio 2022.

Inoltre, risulta attivo il mercato secondario, cioè la rivendita delle Cards di parte dei soggetti che le hanno acquistate, rivendita sulle quali ai creatori della card spetta una fee (come documentato dalla società ricorrente).

In ordine alle vendite effettuate la società resistente deduceva, allegando relativa documentazione, che le CARDS complessivamente vendute - raffiguranti (non solo con la maglia della Juventus) erano state n. e che dalla vendita della singola CARD precisamente n. CARDS vendute) aveva avuto ricavi pari a complessivi

Ciò detto, va considerato, preliminarmente, che tra le ipotesi confusorie in relazione alla tutela del marchio vi è anche quella del rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; detta possibilità costituisce un rischio di confusione da valutarsi globalmente, tenendo conto della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei

Accoglimento totale del 20/07/2022

prodotti o servizi designati.

Nel caso di specie si rileva che, a prescindere dalle caratteristiche telematiche delle Cards in questione, la società resistente, con la creazione di dette Cards e la loro commercializzazione, oltre ad utilizzare l'immagine del giocatore nei limiti del contratto di utilizzazione dell'immagine stipulato con la società che ne gestisce i diritti di immagine, ha utilizzato senza autorizzazione anche i marchi della società Juventus.

Va sul punto rilevato che, nel caso di specie l'utilizzazione dei marchi in oggetto non può essere giustificata (ex art.97 LDA) dall'interesse della pubblicazione dell'immagine di in considerazione della notorietà del personaggio, in quanto dette pubblicazioni non sono finalizzate a scopi scientifici o didattici, né sono giustificate da un'esigenza pubblica di informazione.

Infatti, come emerge dagli atti e dalla stessa presentazione del progetto operato dalla parte resistente, l'operazione delle creazioni e vendita di dette Cards ha esclusivi fini commerciali.

La circostanza che abbia effettivamente giocato nella Juventus e che questi abbia concesso l'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine tramite la creazione di Cards che riproducevano il giocatore con le diverse maglie delle squadre in cui ha giocato non escludono, quindi, la necessità di chiedere l'autorizzazione dell'utilizzo dei marchi registrati inerenti le squadre di cui sono riprodotte le maglie e la denominazione, in quanto si tratta di beni destinati alla vendita commerciale, in relazione alle quali anche la fama delle diverse squadre in cui il calciatore ha giocato contribuiscono a dare valore all'immagine digitale da acquistare.

Si rileva, poi, come nella registrazione dei marchi è espressamente indicato (in particolare per la classe 9) che la registrazione riguarda anche prodotti non inclusi nella classificazione di Nizza e che sono inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili.

Inoltre, la società attrice ha provato anche che è divenuta attiva nel settore dei crypto game, o blockchain game, ossia videogiochi online che si basano su tecnologie


Accoglimento totale del 20/07/2022

blockchain e sull'utilizzo di criptovalute e/o di non-fungible tokens (NFT) con accordi stipulati con

Pertanto, si ritiene che la creazione e commercializzazione delle Cards in parola comporti una contraffazione dei marchi in oggetto concretizzando il rischio di confusione, determinato dalla identità dei segni utilizzati tale da poter indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra la società resistente e la società Juventus titolare del marchio.

Si ritiene, altresì, che, operando la società Juventus anche nel settore commerciale in parola ed essendo i marchi in questione registrati per categorie ricomprendenti anche detto tipo di attività, la condotta della società resistente integri anche una ipotesi di concorrenza sleale in conseguenza dell'uso non autorizzato di marchi altrui (funzione distintiva del marchio) e dell'appropriazione dei pregi collegati ai marchi utilizzati (funzione attrattiva del marchio).

Si ritiene, poi, che dette condotte arrechino un pericolo di danno sia in relazione alla possibile volgarizzazione del marchio che in relazione alla lesione dei diritti di sfruttamento del marchio medesimo, provocando un danno con obiettive difficoltà di quantificazione.

Va rilevato, al riguardo, come la circostanza che i resistenti deducano la cessazione dell'attività di commercializzazione delle Cards in questione, non fa cessare le suddette esigenze di tutela in quanto i ricorrenti mantengono l'interesse di evitare la reiterazione della condotta contestata in futuro, considerato, altresì, che il contratto di utilizzazione dell'immagine di  scade nel marzo del 2024, nonché l'attuale possibilità di rivendita, nel mercato secondario, delle Cards già acquistate dagli utenti.

Sul punto, va considerato, altresì, che, in materia di proprietà industriale, il pericolo consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di espansione o non agevolmente quantificabile e che detto pericolo non dipende dal numero di prodotti commercializzati o dall'interruzione della vendita degli stessi, potendo detta attività di commercializzazione riprendere ed aumentare.

Accoglimento totale del 20/07/2022

Pertanto, si ritiene vi siano i presupposti, tenuto conto delle modalità della condotta contestata, di accogliere la domanda cautelare nei seguenti limiti:

-disporre l'inibizione, nei confronti della società resistente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, all'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché all'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità;

-disporre l'ordine, nei confronti della società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria;

-fissare la penale, in caso di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento ovvero di violazione dell'inibitoria, di euro 500,00 per ogni girone di ritardo o violazione.

Si ritiene non necessario l'ordine nei confronti della società resistente di fornire informazioni utili per identificare i soggetti coinvolti nei vari stadi della produzione e commercializzazione delle Carte oggetto di causa, nonché le quantità e il prezzo delle Carte create e/o vendute dalla resistente, in considerazione delle informazioni già fornite al riguardo dalla parte resistente.

Si ritiene di rigettare la richiesta di pubblicazione del provvedimento considerata la prevalente funzione sanzionatoria di detta misura e considerata l'attuale limitata vendita delle Cards in oggetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014 n.55.

p.q.m.

Accoglimento totale del 20/07/2022

-inibisce alla [redacted] entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli NFT (non-fungible token) e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro NFT (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata, e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché l'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità;

-ordine alla predetta società resistente di ritirare dal commercio e rimuovere da ogni sito internet e/o da ogni pagina di sito internet direttamente e/o indirettamente controllati dalla stessa su cui tali prodotti sono offerti in vendita e/o pubblicizzati, gli NFT (non-fungible token) ed i contenuti digitali ad essi associati o prodotti in genere oggetto di inibitoria;

fissa la penale, in caso di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento ovvero di violazione dell'inibitoria, di euro 500,00 per ogni girone di ritardo o violazione;

rigetta la residua richiesta cautelare;

-condanna la [redacted] alla rifusione, in favore della Juventus Football Club s.p.a., delle spese di fase che si liquidano complessivamente in euro 5.518,00, di cui euro 5.000,00 per compensi ed euro 518,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Roma, 19 luglio 2022.

Il Giudice
Alfredo Landi