

N. R.G. 2025/5173



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **5173/2025** promosso da:

SEGEA S.R.L.

con gli avv.ti Alberto Camusso e Marianna De' Giudici

RICORRENTE

contro

ARSENALE S.P.A.

con gli avv.ti Monica Riva, Alessandra Ottolini e Domenico Piovesana

RESISTENTE

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

D) Con ricorso ex art. 131 cpi, depositato in data 14/02/2025, Segea s.r.l., premesso di essere società attiva nel settore dell'*hotellerie* attraverso alcune strutture ricettive, tra cui, in particolare l'Hotel Palazzo Giovanelli, lussuosa struttura alberghiera, sita in Venezia, Santa Croce, in un palazzo nobiliare risalente al XVI secolo, affacciato sul Canal Grande, ha allegato:

- di essere titolare di marchio italiano figurativo  n. 302018000041476, depositato il 21/12/2018 per i prodotti e i servizi della classe 43 e di marchio italiano denominativo "HOTEL PALAZZO GIOVANELLI" n. 302018000041419 depositato il 21/12/2018 per i prodotti e i servizi della classe 43, marchi forti, connotati da un alto grado di capacità distintiva, anche grazie agli importanti investimenti pubblicitari attuati dalla ricorrente;
- di aver appreso nei primi mesi del 2024 dell'avvio, da parte di una *partnership* tra il gruppo italiano Arsenale spa e il gruppo Accor, di una nuova realtà alberghiera presso il Palazzo Donà Giovannelli;
- che, nonostante le missive inviate ad Arsenale, con la richiesta di chiarire quale denominazione sarebbe stata utilizzata per contraddistinguere detta nuova realtà alberghiera e con le quali Segea faceva presente di essere titolare dei marchi Giovanelli, Arsenale procedeva a presentare domanda di registrazione di marchio europeo denominativo "PALAZZO DONA' GIOVANNELLI" n. 019011002 del 9/4/2024, per le classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 41, 43 e

domanda di registrazione di marchio europeo figurativo **PALAZZO DONÀ GIOVANNELLI** n. 019011028 per le classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 41, 43, avverso le quali veniva avviata dalla ricorrente formale procedura amministrativa di opposizione, tuttora pendente;

- che nel corso della fiera di settore International Luxury Travel Market (ITLM), tenutasi a Cannes i primi giorni di dicembre 2024, Arsenale pubblicizzava in una *brochure* l'imminente apertura della struttura ricettiva veneziana "Orient Express Palazzo Donà Giovannelli", che veniva altresì descritta nel sito *web* della fiera; l'avvio della nuova struttura alberghiera denominata Palazzo Donà Giovannelli trovava altresì ampio spazio in una pubblicazione sul Sole 24 Ore, con un articolo dedicato all'espansione nel territorio italiano dei progetti di Orient Express; la struttura, inoltre, ancora prima della sua inaugurazione al pubblico risultava presente su piattaforme online, quali la piattaforma "Virtuoso", una delle principali reti internazionali di agenzie specializzate in viaggi di lusso ed esperienziali;
- che nel frattempo si verificavano diversi episodi di confusione e l'Hotel Giovanelli riceveva numerose mail con richieste di chiarimenti;
- che il deposito delle due registrazioni di marchio da parte della resistente e l'utilizzo, mediante materiale promo-pubblicitario, di una denominazione confondibile con i marchi della ricorrente, per contraddistinguere un'attività di impresa identica, integrava violazione dell'art. 20 co 1 lett. b) cpi;
- che la condotta della resistente rilevava anche sotto il profilo della concorrenza confusoria ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cc e quale condotta contraria alla correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cc;
- l'attualità dell'illecito, rilevando la condotta sotto il profilo del *periculum in mora*, avuto riguardo alla gravità e alla potenziale irreparabilità del pregiudizio arrecato alla ricorrente dalla condotta della resistente, tenuto conto del danno da storno da clientela.

Ciò esposto, parte ricorrente, preannunciando un giudizio di merito volto ad accertare in via definitiva la contraffazione dei marchi Giovanelli e la violazione delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, ha chiesto che venisse inibito ad Arsenale spa ogni utilizzo di qualunque segno identico o simile ai marchi Giovanelli, a titolo di segno distintivo, con fissazione di una penale e con ordine di pubblicazione del provvedimento sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della resistente.

II) Si è costituita Arsenale spa, deducendo di essere una consolidata realtà imprenditoriale, divenuta punto di riferimento nel panorama dell'*hotellerie* di lusso, nota per i servizi di ospitalità extra lusso con un approccio *multi-brand*, attiva in particolare sia nella divisione "*Hospitality Hotels & Resorts*", segmento specializzato nello sviluppo e nella gestione di hotel di super lusso in Italia, in collaborazione con alcuni dei *brand* più rinomati al mondo, tra cui il *brand* Orient Express, parte del gruppo Accord, con cui nel 2022 aveva siglato un accordo di *partnership* volto

all'apertura di un hotel a marchio Orient Express all'interno di Palazzo Donà Giovannelli, sia nella divisione "*Luxury Train Cruising*".

Richiamati il prestigio e la pregevolezza sotto il profilo storico ed architettonico di Palazzo Donà Giovannelli, parte resistente deduceva che l'apertura di una struttura ricettiva era stata preannunciata sin dal 2017, a seguito dell'ottenimento del cambio di destinazione d'uso da parte degli enti preposti e che, quindi, da almeno otto anni il nome del Palazzo fosse inequivocabilmente legato al settore dell'*hotellerie*. Affermava la natura di segno notorio ai sensi dell'art. 8.3 cpi del nome "Palazzo Donà Giovannelli" e che fosse, anzi, la ricorrente a creare volutamente confusione sul mercato a proprio vantaggio, orientando la clientela verso la propria struttura, attraverso lo sfruttamento della notorietà di Palazzo Donà Giovannelli, al fine di sponsorizzare online la propria attività e riservandosi al riguardo ogni azione.

Osservava che i marchi su cui la ricorrente aveva fondato la propria iniziativa cautelare fossero stati registrati in prossimità del cambio di destinazione ad attività alberghiera di Palazzo Donà Giovannelli, ritenendo quindi verosimile che la registrazione fosse avvenuta in mala fede. Deduceva che i marchi della ricorrente fossero connotati da un basso gradiente di capacità distintiva e che si trattasse di marchi deboli, essendo, in particolare, la parola "Giovannelli" un cognome popolare a Venezia, inidoneo a fungere da indicatore di provenienza di determinati servizi, assumendo semmai un valore toponomastico o geografico, identificativo dell'edificio, e quindi avente valenza descrittiva ed evocativa del servizio.

Deduceva che le condotte che la ricorrente le addebitava non integrassero uso dei marchi depositati da Arsenale. Deduceva l'assenza di confondibilità tra i marchi azionati e il marchio effettivamente contestato. Contestava che vi fosse piena identità tra i servizi contraddistinti dai segni in oggetto, atteso il differente il target di clienti delle due strutture in questione. Osservava che gli episodi di asserita confusione dedotti in ricorso fossero il frutto di un mero equivoco toponomastico relativo al nome del palazzo di Arsenale e risalenti ad un momento in cui questa neppure aveva avviato alcuna attività promozionale o commerciale della struttura alberghiera.

Contestava, inoltre, che le condotte contestate integrassero atti di concorrenza sleale.

Eccepiva l'indeterminatezza della inibitoria richiesta da parte ricorrente e osservava che la richiesta di pubblicazione del provvedimento cautelare oltre ad essere sproporzionata fosse ingiustificata non essendo stata ancora avviata l'attività alberghiera.

Concludeva chiudendo il rigetto del ricorso.

**

Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

Risulta dalla documentazione dimessa da parte ricorrente (docc. 28, 29, 31 e 37) che per l'avvio e la pubblicizzazione della nuova struttura ricettiva veneziana Arsenale stia usando il segno "Palazzo Donà Giovannelli", in funzione distintiva dell'attività alberghiera di prossima apertura. Sia alla fiera ILTM 2024 sia sulla piattaforma di viaggi "Virtuoso" il nome del palazzo viene, infatti, utilizzato quale segno

denominativo e grafico, con cui viene contraddistinto l'hotel, che troverà la propria collocazione nel palazzo storico.

Arsenale contesta di aver fatto uso dei marchi di cui alla propria domanda di registrazione e deduce che, negli sporadici usi del segno documentati, il nome del Palazzo Donà Giovannelli viene accostato alla scritta Orient Express, secondo la seguente denominazione "Orient Express Palazzo Donà Giovannelli Venice" e secondo



la seguente rappresentazione grafica:

Deduce quindi la resistente che il raffronto ai fini della confondibilità debba essere svolto rispetto ai segni utilizzati, i quali differirebbero sia sul piano fonetico che sul piano visivo dai marchi della ricorrente.

L'art. 20 lett. b) cpi dispone che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.

La valutazione in ordine al rischio di confusione nella percezione del pubblico dev'essere svolta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, quali la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi cui essi si riferiscono, secondo un criterio di interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

La valutazione di confondibilità varia, poi, a seconda che si sia in presenza di un marchio forte o debole, *“nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante”* (Cass. n. 39764 del 13/12/2021).

Tanto più sarà accentuato il distacco concettuale tra il segno e il prodotto o il servizio a cui si riferisce, tanto più il marchio sarà “forte”.

Va poi osservato che affinché si possa parlare di contraffazione di marchio vi deve essere una violazione effettiva ed attuale del marchio anteriore, che presuppone l'uso del segno posteriore, dal quale possa insorgere un rischio di confusione.

Ai fini della contraffazione, deve quindi valutarsi in primo luogo la distintività del marchio azionato.

Ciò posto, i marchi azionati da parte ricorrente sono:



(i) il marchio italiano figurativo nel quale vi è una parte denominativa data dalla scritta “Hotel Palazzo Giovanelli Gran Canal Venezia” e una parte figurativa, che sormonta la scritta, rappresentata da due elementi grafici stilizzati raffiguranti due grifoni;

(ii) il marchio italiano denominativo “Hotel Palazzo Giovanelli”.

L’elemento centrale, caratterizzante entrambi i segni, sul quale si appunta l’attenzione del pubblico, è dato dall’elemento denominativo “Giovanelli”.

Le parole “hotel” e “palazzo” hanno una mera connotazione descrittiva, indicativa dei servizi contrassegnati, mentre il nome “Giovanelli” è atto a conferire al segno un carattere distintivo, dal momento che si tratta di un nome che non presenta alcuna attinenza concettuale con i servizi contraddistinti. Il fatto che Giovanelli costituisca il nome del palazzo ove viene svolta l’attività alberghiera non vale, infatti, a connotare il segno di descrittività, stante l’assenza nel nome Giovanelli di alcun riferimento al servizio alberghiero contrassegnato, riferimento che, invece, si ravvisa nelle parole palazzo ed hotel, alle quali deve appunto essere riconosciuta valenza descrittiva. Inoltre, non priva di distintività il segno il fatto che il cognome Giovanelli venga usato nella toponomastica veneziana per denominare una fondamenta, un ponte e un “sotoportego”, dal momento che la diffusione di tale nome risulta limitata ad appena tre luoghi, il che impedisce di riconoscere al segno una funzione descrittiva di indicazione di provenienza.

La parola “Giovanelli” costituisce quindi il cuore di entrambi i segni della ricorrente, tenuto conto che anche nel segno figurativo la parte denominativa rappresenta a livello grafico l’elemento centrale, rispetto alla quale le forme stilizzate che sovrastano la scritta non assumono particolare rilievo a livello visivo, attesa la semplicità e la non particolare significatività della relativa forma geometrica.

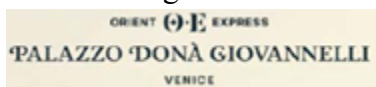
La distanza concettuale che sussiste tra il cuore del marchio (Giovanelli) e i servizi resi (servizi alberghieri) induce a ritenere che si sia in presenza di un marchio forte.

Venendo ora alla comparazione tra i segni, si osserva che i segni in contestazione della resistente oggetto di domanda di registrazione sono due:

(i) il marchio denominativo dato dalla scritta PALAZZO DONÀ GIOVANNELLI (doc. 23 ricorso);

(ii) il marchio figurativo  (doc. 24 ricorso).

Nell’uso denominativo finora fatto dalla resistente del segno “Palazzo Donà Giovanelli” detta denominazione appare preceduta dalle parole Orient Express. Inoltre, l’uso del segno nella sua forma grafica risulta sinora avvenuto nei seguenti termini:



Ad una valutazione globale e sintetica che tenga conto dell’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali dei segni a confronto, si ritiene vi sia una forte somiglianza tra i segni della ricorrente sia rispetto ai segni della

resistente oggetto di domanda di registrazione, sia rispetto ai segni dalla stessa finora usati nella propria attività di promozione della nuova struttura ricettiva.

Sussiste, infatti, una marcata somiglianza sotto il profilo fonetico, dal momento che i segni “Hotel Palazzo Giovanelli”, “Palazzo Donà Giovannelli” e “Orient Express Palazzo Donà Giovannelli” presentano un nucleo comune rappresentato dall’elemento “giovan(n)elli”, che coincide sul piano della pronuncia. Va, infatti, riconosciuta alla doppia enne una minima incidenza fonetica nel segno posteriore, dal momento che la sua presenza incide solo sull’intensità impressa alla pronuncia, senza portare tuttavia ad un diverso significato della parola. I segni hanno, inoltre, in comune la parola “palazzo”, che ha valenza meramente descrittiva della *location*. La presenza nei segni della resistente della parola Donà, per la sua brevità, non assume una particolare rilevanza né a livello uditivo, né a livello visivo. Inoltre, anche la presenza delle parole “orient express” non modificano il cuore espressivo del segno, che rimane rappresentato dalla parola “Giovannelli”.

Nel confronto dei segni figurativi va poi osservato che in essi, considerati nel loro insieme, prevale la componente denominativa, non risultando gli elementi figurativi dei segni a confronto caratterizzati da forme, colori o grafie particolari, tali da sopravanzare la parte denominativa nel ricordo che si ha del segno. Ed infatti, anche nel segno usato dalla resistente nella veste grafica in cui le parole “Palazzo Donà Giovannelli” risultano sormontate dalla scritta Orient Express, la parte predominante a livello grafico rimane la scritta, a caratteri più grandi, Palazzo Donà Giovannelli.

La parte denominativa dei segni, il cui cuore è costituito dalla parola “Giovanelli” e “Giovannelli”, rimane, dunque, ad una valutazione globale, il nucleo caratteristico di ciascun segno, tenuto altresì tenere conto del fatto che il consumatore medio, nel riferirsi ai servizi di *hotellerie*, fa abitualmente riferimento al nome della struttura alberghiera piuttosto che alla descrizione dell’elemento figurativo. Si tenga poi conto del fatto che i turisti che visitano Venezia sono per lo più stranieri, i quali è verosimile che prestino poca attenzione alla presenza di una consonante in più, affidandosi invece al ricordo evocativo della parola Giovanelli o Giovannelli.

I segni presentano, inoltre, assonanza sotto il profilo concettuale, richiamando sia quelli della ricorrente che quelli della resistente la parola palazzo, e quindi rimandando ad un concetto di ospitalità di lusso in dimora storica.

I segni in questione risultano, poi, contraddistinguere servizi identici, ossia i servizi alberghieri di cui alla classe 43 di Nizza. Essi sono, pertanto, afferenti al medesimo settore di mercato e sono diretti a soddisfare la medesima domanda di ospitalità alberghiera. Nell’ambito dell’ospitalità alberghiera i servizi resi dalle parti in causa intercettano, poi, la stessa fascia “alta” di clientela, alla ricerca di soggiorni di lusso in residenze di *charme*, dall’autentico sapore veneziano.

L’interdipendenza tra la somiglianza dei segni nei termini anzidetti e l’identità dei servizi designati induce a ritenere che sia concreto il rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento, in ordine alla provenienza del servizio ovvero in ordine al fatto che i servizi provengano dalla stessa realtà imprenditoriale o da realtà tra loro collegate.

La presenza della scritta “Orient Express” nei segni della resistente non vale, quindi, a differenziarli da quelli della ricorrente ed anzi rileva sotto il profilo del rischio di associazione, potendo indurre il consumatore in errore in ordine alla sussistenza di un collegamento tra l’impresa di Segea e il progetto imprenditoriale della resistente.

Rischio di confusione che peraltro appare concreto ed attuale, anche alla luce delle comunicazioni ricevute da parte ricorrente e dimesse agli atti sub docc. 33, 35 e 36, dalle quali emergerebbe che anche gli operatori del settore sarebbero incorsi nell’errore di identificare Palazzo Donà Giovannelli con l’attività imprenditoriale di Segea.

L’utilizzo da parte della resistente dei segni esaminati costituisce pertanto contraffazione dei marchi registrati di Segea.

*

Parte ricorrente lamenta inoltre che la condotta di Arsenale integri l’illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 n. 1) e n. 3) cc.

Si ritiene che l’utilizzo della denominazione Palazzo Donà Giovannelli, ancorché associata ad Orient Express, integri l’illecito di cui all’art. 2598 n. 1) cc sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria, tenuto conto che vi è una situazione di concorrenza tra le parti in causa, le quali offrono entrambe ospitalità alberghiera nella città di Venezia, in lussuose e prestigiose dimore storiche, rivolgendosi pertanto al medesimo target di clientela, con conseguente rischio di confusione per la clientela (e non solo) in ordine ai servizi offerti, anche sotto il profilo del rischio di associazioni tra le diverse realtà imprenditoriali. La dedotta differenza di prezzo dei servizi offerti, oltre a non essere allo stato dimostrata, non appare nemmeno elemento idoneo a distinguere le due realtà imprenditoriali, le quali si attestano entrambe nell’ambito dell’*hotellerie* di lusso.

Il fatto che l’attività alberghiera della resistente non sia stata ancora avviata, ancorché di prossima apertura, non incide, inoltre, sulla configurabilità dell’illecito concorrenziale, che è illecito di pericolo, che non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (Cass. Sez. U. 23 novembre 1995, n. 12103; Cass. 626/2025).

Non si ravvisa invece la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3) cc, nel fatto che la resistente abbia posto in essere una condotta *“intenzionalmente volta a sfruttare la scia commerciale tracciata dall’esponente grazie ad anni di investimenti, nel tentativo di orientare illegittimamente la futura scelta dei consumatori verso la realtà alberghiera di controparte”*, tenuto conto che non vi sono elementi per poter ritenere che la resistente abbia avuto l’intenzione di sfruttare l’iniziativa imprenditoriale di Segea, laddove, ai fini della configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., è necessario che vi sia un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti o servizi, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo (Cass. n. 22118 del 29/10/2015).

*

Deve essere riconosciuta, infine, la sussistenza del *periculum in mora* tenuto conto del pregiudizio che possa derivare all'attività imprenditoriale della ricorrente dall'utilizzo dei segni in contestazione, atteso il pericolo di sviamento della clientela, con conseguente danno per Segea sia in termini di perdita di prenotazioni che in termini di perdita di quote di mercato di difficile quantificazione economica.

*

Deve, pertanto, essere inibito ad Arsenale spa l'uso dei segni contenenti la dicitura "Palazzo Donà Giovannelli", in qualunque forma o modo, sia come marchio, sia come insegna e nome a dominio, oltre che su *brochure*, riviste, cataloghi, siti web, materiale pubblicitario in genere, al fine di contraddistinguere il servizio di ospitalità alberghiera.

Si fa, infine, presente che non è stata richiesta la rimozione dei segni contestati.

La penale dissuasiva va, pertanto, prevista per ogni violazione successiva dell'ordine di inibitoria impartito e si determina in € 1.000 per ciascuna violazione.

Considerato che allo stato l'attività alberghiera di parte resistente non risulta essere stata ancora avviata, appare sproporzionata la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento sui quotidiani a tiratura nazionale, mentre va accolta la domanda di pubblicazione sulla pagina di apertura del sito internet di Arsenale, per la durata di trenta giorni, a cui la resistente dovrà provvedere entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1) inibisce ad Arsenale spa di utilizzare in qualsiasi forma e modo i segni contenenti la dicitura "Palazzo Donà Giovannelli", per i servizi di cui alla classe 43 di Nizza, sia come marchio sia come insegna e nome a dominio, oltre che su *brochure*, riviste, cataloghi, siti web, materiale pubblicitario in genere;

2) condanna Arsenale spa al pagamento di una penale di € 1.000 per ogni violazione dell'ordine di cui al punto 1);

3) condanna Arsenale spa alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina di apertura del proprio sito internet, per la durata di giorni trenta;

4) condanna Arsenale spa al rimborso delle spese di lite a Segea srl che liquida in € 6.600 per compensi ed € 545 per spese, oltre rimb.forf.15%, cpa e iva.

Si comunichi

Venezia, 5 agosto 2025

Il Giudice
dott. Maddalena Bassi