

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**Sezione specializzata per la proprietà industriale**

Nel procedimento n. 4356/2007 promosso da  
**ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd.**

contro

**IMPERMEA S.r.l.**

innanzi al Presidente Dott. Pasquali Liccardo il giorno 16 aprile 2007 ad ore 8.45 per la ricorrente sono comparsi l'Avv. Sergio Speranza, l'Avv. Alberto Valfrè e l'Avv. Francesco Di Matteo. L'Avv. Di Matteo deposita il Ricorso con pedissequo decreto presidenziale con le relazioni delle notifiche a mezzo del servizio postale e del telefax, nonché estratto del sito internet della Società IMPERMEA srl; è pure presente l'Arch. Enricomaria Gastaldo Brac. Interrogato risponde: "Il prodotto PENETRON - di cui noi non abbiamo l'esclusiva della composizione chimica - opera in n. 64 Paesi nel Mondo con soddisfazione da parte dei clienti. In Italia questa composizione di impermeabilizzazione del calcestruzzo è attuata soltanto dalla ICS PENETRON ltd e dalla DITRON srl come sua distributrice esclusiva".

L.C.S.

Enricomaria Gastaldo Brac

**IL GIUDICE,**

dato atto di quanto sopra, rilevata la ritualità del contraddittorio, come in atti asseverata a mezzo fax per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, nonché per l'invio del ricorso introduttivo a mezzo normale sistema postale; preso atto della contumacia della parte convenuta, rilevato in fatto che gli elementi dedotti a ragione del diritto azionato in via cautelare risultano positivamente comprovati in atti dalla documentazione prodotta: in particolare la diffusione del prodotto PENETRON risulta documentata quanto ad allegazioni n. 2-3 e altre, tale da rendere evidente l'effettività e il carattere evolutivo del marchio PENETRON di cui alla domanda n. 53/1999; che pertanto la condotta realizzata dalla Società IMPERMEA srl con un prodotto a marchio PENETRON F1 deve considerarsi lesiva dei diritti di esclusiva reclamati da parte ricorrente, in quanto la composizione del Marchio operata dalla IMPERMEA srl, lascia inalterato e in assoluta evidenza il cuore ideologico dello stesso facilmente individuabile in PENETRON; appaiono così evidenti gli elementi di fumus e di conseguente periculum in mora insiti nella loro assoluta gravità commerciale nello sviamento di una clientela che ha comunque come riferimento qualitativo il prodotto originariamente commercializzato dai ricorrenti, sul punto questo Giudice non fa altro che ricordare il costante orientamento della Sezione in ordine alle somiglianze grafiche e fonetiche dei Marchi, tali da ingenerare confusione e conseguentemente i principi dell'irreparabilità del danno insiti nella materia concorrenziale, quali la destabilizzazione economica del danneggiato ovvero l'inquinamento informativo del mercato di riferimento quanto a soggetti concorrenti e a qualità del prodotto.

**P.Q.M.**

visti gli art.126 e ss. del D.lgvo n. 10.2 2005 n. 30,

**INIBISCE**

alla IMPERMEA srl in persona del suo legale rappresentante, Sommazzi Stefano (nato a Figliano Val D'Arno – FI il 26.06.1948), corrente in CASALMAGGIORE (CR) VIA CAIROLI n.185, l'uso del nome PENETRON F1 per contraddistinguere i prodotti per impermeabilizzazione del calcestruzzo, nonché l'adozione di qualsiasi mezzo idoneo a far ritenere l'esistenza di rapporti tra la Società ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd e la Società IMPERMEA s.r.l.,

**FISSA**

la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata rispetto allo emanato provvedimento,

**DISPONE**

il sequestro dei beni a marchio PENETRON F1 in quanto violazione del diritto di proprietà industriale della ricorrente, in quanto reperibili presso la sede e/o locali nella disponibilità della convenuta in cautela, ovvero presso terzi che abbiano la disponibilità dei prodotti,

**DISPONE**

altresì che il presente provvedimento venga pubblicato sulla Rivista specialistica IN CONCRETO per due edizioni di seguito, a cura della Ricorrente e a spese della convenuta,

**CONDANNA**

la convenuta IMPERMEA srl al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila/00), del che è verbale.

**COURT OF BOLOGNA**  
**Specialised section for industrial property**

In the proceedings no. 4356/2007 initiated by  
**ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd.**  
against  
**IMPERMEA S.r.l.**

before the Chairman Dr. Pasquali Liccardo on the 16th day of April 2007 at 08.45 hours on behalf of the claimant the solicitors Mr Sergio Speranza, Mr Alberto Valfrè and Mr Francesco Di Matteo appeared. Mr Di Matteo lodges the Claim as per the relevant Presidential Decree, with reports of the notifications sent by post and fax, and an extract from the web site of the company IMPERMEA srl; also present was the Architect Enricomaria Gastaldo Brac. When asked, he responds as follows: “The product PENETRON – for which chemical composition we have exclusive rights – is in use in 64 Countries throughout the World, and meets the satisfaction of customers. In Italy, this concrete waterproofing composition is only manufactured by ICS PENETRON ltd and sold by DITRON srl in its capacity of exclusive distributor”.

L.C.S.  
Enricomaria Gastaldo Brac

**THE JUDGE,**

having taken into account the above, having ascertained the formal correctness of the litigation, as documented via fax through the Bailiff, as well as through the sending of the initial claim by ordinary mail; having noted the non-appearance of the defendant, and having noted that the elements presented in justification of the preliminary injunction claim are positively proved by the documentation produced: in particular, the dissemination of the product PENETRON is documented as per allegations no. 2-3 and others, in such a way as to render evident the effective existence and the evolutionary character of the PENETRON trade mark as per application no. 53/1999; that for this reason the behaviour of the Company IMPERMEA srl with a product bearing the trade mark PENETRON F1 is to be considered prejudicial to the exclusivity rights advanced by the claimant, as the composition of the Trade mark used by IMPERMEA srl, leaves unaltered and clearly evident the ideological core of the same, easily identifiable in PENETRON; the inherent elements of “fumus” and consequently of “periculum in mora” are therefore present in their absolute commercial gravity in deviating a clientele that has, as a quality reference, the product originally marketed by the claimants, on which point this Judge cannot but draw attention to the constant orientation of the Section with regard to the graphic and phonetic resemblances between the Trade Marks, such as to generate confusion and consequently the principle of unrepairability of damage inherent in competition law, such as the economic destabilization of the damaged party or the generating of misleading information on the reference market as regards competing parties and product quality.

**FOR THIS REASON**

having examined art.126 et seq. of Italian Legislative Decree no. 10.2 2005 no. 30,

**PROHIBITS**

IMPERMEA srl acting through its legal representative, Sommazzi Stefano (born in Figliano Val D’Arno – FI on 26.06.1948), operating in CASALMAGGIORE (CR) VIA CAIROLI no.185, to use the name PENETRON F1 to distinguish the concrete waterproofing products, or to use any means whatsoever to imply the existence of a relationship between the Company ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd and the Company IMPERMEA s.r.l.,

**FIXES**

the sum of Euro 2,000.00 (two thousand/00) for each infringement or non-compliance taking place subsequent to the promulgation of this measure,

**ORDERS**

the seizure of the goods marked PENETRON F1 inasmuch as they violate the industrial property rights of the claimant, that the defendant may have in storage in his offices and/or premises, or on the premises of third parties having access to the products,

**ORDERS**

moreover, that the present measure be published in two consecutive editions of the specialist journal IN CONCRETO, by the Claimant and at the expense of the Defendant,

**SENTENCES**

the defendant IMPERMEA srl to the payment of the fees which add up to a total of Euro 12,000.00 (twelve thousand/00), to be put on record.