Tribunale di Brescia, sentenza del 28 dicembre 2023, n. 3416 – registrazione della denominazione, marchio, concorrenza sleale

In materia di società di capitali, l'imprenditore che per primo adotti una determinata denominazione sociale acquista il diritto all'uso esclusivo della stessa, con conseguente obbligo di differenziazione per chi, successivamente, utilizzi una denominazione uguale o simile idonea a generare un rischio di confusione.

Quando due società assumono la medesima denominazione sociale, il conflitto tra le stesse deve essere risolto sulla base del criterio temporale dell'anteriorità nella registrazione della denominazione sociale nel registro delle imprese. A tal proposito, non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida con il cognome di uno di tali soci (cfr. Cass. n. 13921/2021).

La domanda risarcitoria per gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. deve comprendere gli elementi puntuali per quantificare il danno asseritamente subito. Il fatto che la società concorrente abbia assunto la stessa denominazione e operi nel medesimo mercato non è sufficiente a tali fini.

Princìpi espressi nell'ambito di un giudizio di merito promosso da una società a responsabilità limitata al fine di sentire accertare e dichiarare che l'utilizzo, da parte della

convenuta, della medesima denominazione sociale costituiva una violazione di quanto previsto dall'art. 2569 c.c.

In particolare, l'attrice chiedeva – oltre al ritiro ed al sequestro dal commercio di tutti i prodotti della convenuta recanti il segno in oggetto – il cambio della denominazione sociale, l'inibitoria dell'utilizzo del segno oggetto di marchio registrato nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della condotta di contraffazione.

Sent. 28.12.2023 n. 3416Download
(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

Tribunale di Brescia, sentenza del 28 dicembre 2023, n. 3415 – diritto al nome, marchio, concorrenza sleale

Il diritto al nome, disciplinato dall'art. 6 c.c., costituisce una specificazione del c.d. diritto all'identità personale e implica la possibilità di azionare la tutela prevista dall'art. 7 c.c. consistente nella facoltà di richiedere giudizialmente la cessazione dell'utilizzo non autorizzato del proprio nominativo. In difetto di apposita autorizzazione dell'avente diritto, infatti, l'utilizzo del suo nome è illecito e dà luogo a tutela risarcitoria *ex* art. 2043 c.c. oltre che alla possibilità, per l'autorità giudiziaria, di ordinare la pubblicazione della sentenza.

La presenza non autorizzata di un nominativo associato a prodotti recanti un determinato marchio su un sito internet ovvero su cataloghi pubblicitari di una società è meritevole di tutela inibitoria *ex* art. 7 c.c. ove sia proposta apposita domanda.

La tutela risarcitoria *ex* artt. 7 e 2043 c.c. può essere accordata – anche in via equitativa qualora ricorra l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare l'ammontare del danno – soltanto laddove venga debitamente allegato il tipo di danno sofferto e la dimostrazione della sua esistenza. A tali fini la mera presenza non autorizzata su un sito *internet* e su cataloghi commerciali del nome di un *ex* collaboratore di una società, congiuntamente all'affermazione che l'indicazione di tale nominativo abbia comportato per controparte vantaggi economici, non sono elementi idonei di per sé ad integrare un'allegazione circa il tipo e l'entità del danno sofferto risultando così non liquidabile, nemmeno in via equitativa.

L'ordine di pubblicazione della sentenza, per estratto, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti *internet ex* art. 120 c.p.c. costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice volto ad impartire una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria strumentale ad evitare ulteriori effetti dannosi dell'illecito (cfr. Cass. n. 21651/2023). Tale potere discrezionale non può essere esercitato in una controversia vertente in materia di utilizzo non autorizzato di un nome, qualora l'illecito sia cessato a seguito della notificazione dell'atto di citazione, giacché, in tale ipotesi, non è ravvisabile la necessità di scongiurare, in via preventiva, ulteriori propagazioni di effetti dannosi.

La domanda di risarcimento del danno *ex* artt. 7 e 2043 c.c. e la domanda riconvenzionale di tipo risarcitorio fondata su asserite lesioni di diritti di proprietà industriale e

presunte condotte di concorrenza sleale non si pongono, tra loro in rapporto di connessione oggettiva *ex* art. 36 c.p.c. che concede al convenuto la facoltà di proporre domanda riconvenzionale sempreché essa dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.

Princìpi espressi in ipotesi di rigetto di una domanda proposta da un ex *collaboratore di una società volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza del fatto che la convenuta, cessato il rapporto di collaborazione, aveva indebitamente indicato, per anni, il suo nominativo sul proprio sito* internet *e su cataloghi commerciali di macchine progettate dall'attore e recanti un marchio originariamente di proprietà di una società della sua famiglia.*

Sent. 28.12.2023 n. 3415Download
(Massime a cura di Giulio Bargnani)