Tribunale di Brescia, sentenza del 23 giugno 2025, n. 2641 – segni distintivi, marchio debole, contraffazione, diritto industriale

La classificazione di un segno distintivo come "marchio debole" – tale dovendosi intendere quello che consiste in un elemento in collegamento logico con il prodotto e, quindi, sprovvisto di una forte capacità distintiva – non incide sulla idoneità alla registrazione, ma solo sul relativo grado di tutela riconosciuto dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 39765/2021).

È lecita la commercializzazione di prodotti con un segno distintivo che contenga un marchio debole altrui già registrato, purché contenente aggiunte o alterazioni che, sebbene lievi, siano idonee a modificarne il nucleo denominativo e, quindi, a escludere la confondibilità tra i segni distintivi.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio incardinato da una società titolare di un marchio utilizzato per la commercializzazione di biancheria da letto nei confronti di un diretto competitor*. In particolare, parte attrice assumeva che la convenuta avrebbe utilizzato il proprio marchio per commercializzare prodotti affini a quelli dalla medesima prodotti determinando confusione nel pubblico sulla provenienza dei beni e la conseguente perdita di quote di mercato.*

Sent. 23.06.2025 n. 2641Download

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 16 gennaio 2024, n. 60 – procedimento cautelare, azione di contraffazione, marchi, marchi di forma, marchi non registrati e marchi registrati, fumus boni iuris e periculum in mora della contraffazione, atti di concorrenza sleale

Differentemente dai marchi registrati, per i quali vale la presunzione di validità (presunzione comunque superabile mediante prova dell'invalidità), per i marchi di fatto è onere della parte che ne invoca la tutela allegare specificamente e dimostrare la validità del segno, dimostrandone il carattere distintivo e i tratti di novità e di originalità.

Con riguardo ai marchi di forma non registrati, l'individuazione del carattere distintivo, della novità e della originalità deve essere specifica, non potendosi

ritenere assolto il relativo onere probatorio nel caso in cui la parte intenda fondare la propria pretesa sul mero esame visivo delle immagini raffiguranti il prodotto allegate nella documentazione offerta in giudizio.

Deve escludersi la sussistenza di una capacità distintiva "intrinseca" nelle forme comuni, non originali in sé né nuove.

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza, «Può essere registrato e tutelato come marchio di forma quel prodotto la cui pubblicizzazione e commercializzazione ne abbiano favorito la diffusione tra il pubblico al punto da comportare la generalizzata riconducibilità di quella determinata forma dell'oggetto ad una specifica impresa, consentendo l'acquisto, tramite il c.d. "*secondary meaning*", di capacità distintiva del marchio che ne era originariamente privo» (cfr. Cass. n. 30455/2022).

Sussiste "*secondary meaning*" quando «[…] il marchio, in origine sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato» (cfr. Cass. n. 53/2022). L'acquisto del carattere distintivo tramite il "*secondary meaning*" può essere desunto da elementi indiziari, quali indagini demoscopiche, sempre che «almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata» (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97).

Configurano elementi indiziari anche le campagne pubblicitarie svolte e gli investimenti pubblicitari effettuati, relativamente ai quali è onere della parte fornire allegazioni specificamente riferibili ai prodotti contraddistinti dai marchi dei quali si invoca tutela.

Relativamente ai marchi registrati, ai fini della decadenza

dai diritti sul segno per volgarizzazione (art. 26 c.p.i), la presenza sul mercato di prodotti aventi forme del tutto analoghe a quelle dei prodotti contraddistinti dai marchi di cui si invoca tutela è un dato di per sé neutro.

Nell'ambito di un giudizio cautelare instaurato nell'ambito di un'azione di merito tesa ad accertare la contraffazione di marchi registrati, ricorre il "*fumus*" della contraffazione ai sensi dell'art. 20, c.1, lett. b) c.p.i. non solo in caso di esatta riproduzione della forma, ma anche quando la stessa presenti un elemento inidoneo a conferire al prodotto un'impressione radicalmente differente rispetto a quella conferita dal segno oggetto di privativa, qualora tale elemento sia tradizionalmente irrilevante per il consumatore di riferimento.

Nell'ambito di un giudizio cautelare instaurato nell'ambito di un'azione di merito tesa ad accertare la contraffazione di marchi registrati sussiste il "*periculum in mora*" quando l'interferenza censurata sia suscettibile di arrecare un pregiudizio al titolare del marchio in termini di svilimento dello stesso, in particolare laddove si consideri che i prodotti oggetto della contraffazione sono venduti a prezzi inferiori. Tale pregiudizio, suscettibile di assumere portata maggiore nelle more del giudizio di cognizione piena, non è adeguatamente ristorabile per equivalente.

La sussistenza del "*periculum in mora*" non è esclusa dall'inerzia protratta dal titolare del marchio nell'esercizio giudiziale delle sue ragioni, né dalla prolungata coesistenza sul mercato dei prodotti delle rispettive imprese, essendo dirimente in proposito l'imminenza del pericolo insita nell'attualità della produzione e commercio in violazione delle privative registrate. Tali circostanze rilevano, invece, nella modulazione temporale delle misure cautelari concesse, dovendosi accordare al resistente, compatibilmente con le esigenze cautelari, tempi ragionevoli per adeguare al provvedimento la sua organizzazione produttiva e commerciale

in modo tempestivo, e possono eventualmente rilevare altresì in termini di riduzione del danno cagionato.

In tema di illeciti concorrenziali, il divieto di imitazione servile ai sensi dell'art. 2598, n.1 c.c. tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, giacchè l'imitazione servile dei prodotti altrui che non integri violazione di diritti di privativa industriale può configurare atto di concorrenza sleale soltanto quando riguardi elementi estrinseci e formali dei prodotti stessi, che abbiano idoneità individualizzante.

In tema di imitazione servile non è idonea a ingenerare confusione la presenza, sulle confezioni dei prodotti, di marchi denominativi e figurativi radicalmente differenti che non condividano con i marchi oggetto di privativa né il nucleo concettuale, né alcun aspetto fonetico, stilistico o grafico significativo.

Ricorre appropriazione di pregi, ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c., quando un'impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca ai propri prodotti qualità non possedute, ma appartenenti ai prodotti dell'impresa concorrente.

È da ricondursi all'art. 2598 n. 3, stante l'utilizzo di mezzi non conformi alla lealtà commerciale suscettibile di danneggiare l'azienda altrui, il cd. "agganciamento parassitario", fattispecie che può realizzarsi mediante l'utilizzo di un *packaging* che, sotto il profilo estetico, è del tutto simile a quello utilizzato per prodotti omologhi (ad esempio per combinazione di forma e di ingredienti) maggiormente noti, e quindi idoneo ad evocare il ricordo dell'immagine della confezione e del prodotto a marchio altrui, pubblicizzati a livello nazionale.

In tema di agganciamento parassitario, il vantaggio ingiusto ottenuto dal concorrente consiste nel realizzare un significativo risparmio in termini di investimenti necessari

per accreditare autonomamente e commercializzare i propri prodotti sul mercato; a tale vantaggio corrisponde per l'impresa concorrente un indebito svantaggio, individuabile nella frustrazione dei suoi investimenti (produttivi, di *marketing*, pubblicitari), nella potenziale erosione di una quota di mercato in ragione dei prezzi più convenienti praticati dalla concorrente (condizione resa possibile anche grazie al risparmio conseguito, riconducibile ad un atteggiamento commerciale di tipo parassitario), nonché, potenzialmente, in uno svilimento dei suoi marchi.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio cautelare funzionale ad un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione di marchi registrati e non registrati, instaurato da una società a responsabilità limitata, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, volto ad ottenere l'inibitoria di asseriti illeciti contraffattori e di concorrenza sleale (per imitazione servile, appropriazione di pregi e agganciamento parassitario).

Sent. 16.01.2024 n. 60Download
(Massime a cura di Vanessa Battiato)

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 24 ottobre 2023, n. 2699 – marchio, contraffazione, inibitoria

L'utilizzo di un segno simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini integra la contraffazione del marchio se a causa della 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, secondo quanto disposto dall'art. 20, lett. b), c.p.i.

Il principio in questione è stato espresso nell'ambito di un'azione di accertamento di contraffazione di un marchio registrato e della sussistenza di atti di concorrenza sleale.

Sent. 24.10.2023 n. 2699Download
(Massima a cura di Cristina Evanghelia Papadimitriu)