Tribunale di Brescia, ordinanza del 22 luglio 2025, n. 936 – inibitoria all'utilizzo contraffattorio dei marchi, legittimità e decorrenza dell'efficacia del recesso ad nutum dall'associazione

Qualora lo statuto di un'associazione preveda che l'associato possa recedere *ad nutum*, senza tuttavia derogare espressamente all'art. 24 c.c., si deve ritenere, in base ad un'interpretazione conforme al principio di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. e del principio generale secondo cui, nei rapporti di durata a tempo indeterminato, il recesso *ad nutum* è consentito con un congruo preavviso (*cfr.* Cass. n. 2629/2024), che trovi applicazione il termine di efficacia del recesso previsto dal secondo comma dell'art. 24 c.c.

Nel caso in cui, nel corso di un'assemblea straordinaria, gli associati abbiano erroneamente ritenuto il recesso di un associato come immediatamente efficace, tale circostanza non è sufficiente a manifestare, in modo chiaro, univoco e con effetti *ab origine* e definitivi, una volontà derogatoria rispetto al termine di efficacia previsto dall'art. 24, secondo comma, c.c.

La qualificazione del recesso come atto recettizio rileva ai fini del suo perfezionamento, che si verifica con la comunicazione al destinatario, ma non implica necessariamente che i suoi effetti debbano prodursi contestualmente; questi,

infatti, possono essere legittimamente differiti a un momento successivo rispetto alla manifestazione di volontà.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio di reclamo, dinanzi al Tribunale, volto a ottenere l'integrale riforma dell'ordinanza cautelare con cui il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di emissione di un provvedimento inibitorio dell'utilizzo contraffattorio di segni simili o identici ai marchi di titolarità della reclamante, divenuto asseritamente illecito a seguito del recesso di quest'ultima dall'associazione, alla cui sussistenza era subordinato il legittimo utilizzo dei marchi da parte della reclamata.

Ord. 22.07.2025 n. 936Download
(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia, sentenza del 24 luglio 2025, n. 3285 – segni distintivi, tutela del marchio registrato, contraffazione

In tema di segni distintivi, il diritto dell'imprenditore di inserire il proprio cognome nell'insegna adottata per contraddistinguere i locali ove esercita l'attività commerciale trova il proprio limite negli artt. 20 c.p.i. e 2564 c.c., quest'ultimo richiamato – limitatamente al 1° co. – dall'art. 2568 c.c., non potendo egli adottare segni distintivi idonei a creare confusione con segni anteriormente registrati o utilizzati da terzi. I marchi denominativi

contenenti il medesimo cognome sono, di regola, confondibili, anche in presenza di prenomi o ulteriori elementi accessori di differenziazione, atteso che il cognome costituisce il nucleo distintivo del segno, mentre gli altri elementi risultano in genere privi di autonoma capacità distintiva. L'anteriorità dell'uso di un segno contenente un patronimico preclude, pertanto, all'omonimo imprenditore concorrente di avvalersi del medesimo patronimico quale segno distintivo o quale parte di esso, salvo introdurre differenziazioni idonee ad escludere la confondibilità, altrimenti presunta in via generale.

La funzione dell'art. 2563 c.c., volta a garantire la corrispondenza tra impresa e persona fisica dell'imprenditore nell'interesse dei terzi creditori, non incide sulla disciplina di tutela del marchio anteriore, sicché il c.d. principio di verità non può attenuare la protezione contro la confondibilità. A tal fine rilevano non solo l'identità del cognome, ma anche le modalità grafiche rappresentative del segno suscettibili di generare pericolo di confusione, senza che assumano rilievo la distanza geografica fra le sedi delle rispettive attività, differenze di qualità o prezzo dei prodotti, il diverso target di clientela, l'aggiunta da parte del contraffattore di ulteriori segni distintivi o la mancata prova da parte del titolare del marchio contraffatto dell'acquisizione di una clientela consolidata nella città in cui ha sede l'impresa del contraffattore.

Qualora il titolare del marchio contraffatto lamenti di aver patito un danno a titolo di lucro cessante per effetto della contraffazione subìta, ha l'onere di allegare e di provare tale pregiudizio, posto che la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. non può essere utilizzata per supplire a carenze di allegazione e di prova, così come il criterio di cui all'art. 125, 2° co., c.p.i. (cfr. Cass. n. 24635/2021).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio promosso per la tutela di un marchio patronimico registrato, del quale parte attrice aveva lamentato la contraffazione e l'usurpazione a

seguito dell'utilizzo da parte del contraffattore di un'insegna confondibile con il proprio segno, contenente lo stesso cognome e utilizzata nell'ambito della medesima attività commerciale. Dopo che in sede cautelare il giudice aveva accolto la domanda di inibitoria ex *art. 131 c.p.i., ravvisando la contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 c.p.i. e il* periculum in mora *connesso al pregiudizio economico e reputazionale derivante dalla sovrapposizione dei segni, nel giudizio di merito parte attrice chiedeva, previo accertamento della contraffazione lamentata, la pronuncia definitiva di inibitoria, la rimozione di ogni riferimento al segno contestato e il risarcimento dei danni asseritamente patiti, mentre il convenuto, successivamente costituitosi, negava la contraffazione e invocava la legittimità dell'uso del proprio cognome a fini imprenditoriali.*

Sent. 24.07.2025 n. 3285Download
(Massime a cura di Nicola Gialdini)

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 3 giugno 2025, n. 670 – inibitoria

all’utilizzo contraffattorio dei marchi, legittimità e decorrenza dell’efficacia del recesso ad nutum dall’associazione

Salvo che lo statuto dell’associazione deroghi espressamente all’art. 24, comma 2, c.c., il recesso *ad nutum* esercitato da un associato produce i suoi effetti alla scadenza dell’anno in cui viene esercitato, purché l’esercizio del diritto potestativo avvenga almeno tre mesi prima di tale termine. Se avviene oltre il termine di tre mesi precedente alla fine dell’anno, il recesso avrà effetto alla scadenza dell’anno successivo.

Ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, non possono essere utilmente invocati fatti particolarmente risalenti, salvo che la loro allegazione sia funzionale alla prova della giusta causa di recesso e in particolare alla dimostrazione del carattere sistematico delle violazioni dei diritti dell’associato perpetrate nel corso del tempo.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio, dinanzi al Tribunale, volto a ottenere un provvedimento cautelare inibitorio dell’utilizzo contraffattorio di segni simili o identici ai marchi di titolarità della ricorrente, divenuto asseritamente illecito a seguito del recesso di quest’ultima dall’associazione, alla cui sussistenza era subordinato il legittimo utilizzo dei marchi da parte della resistente.

Con il medesimo ricorso, la parte ricorrente chiedeva altresì: l’ordine di mutamento della denominazione dell’associazione resistente, il sequestro del materiale contenente i segni

contraffattori e la pubblicazione del provvedimento cautelare.

Ord. 03.06.2025 n. 670Download
(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 26 agosto 2024 – marchio, registrazione in malafede, decadenza, contraffazione

La registrazione di un marchio in malafede, prevista dagli artt. 19, 2° co., c.p.i. e 59, 1° co., lett. b), reg. UE n. 1001/2017, costituisce una causa di nullità del segno che si verifica laddove il registrante, consapevole della legittima aspettativa di tutela di un terzo su un determinato segno distintivo, proceda alla sua registrazione al precipuo scopo di arrecare pregiudizio a tale soggetto, senza un effettivo utilizzo commerciale del marchio.

La decadenza del marchio per non uso non impedisce al titolare di domandarne una nuova registrazione, purché nel frattempo non sia stata depositata, da parte di terzi, domanda di registrazione del medesimo segno per i prodotti o servizi originariamente contraddistinti dal marchio decaduto, o non sia intervenuto il legittimo utilizzo effettivo dello stesso segno da parte di terzi.

La reiterazione della registrazione di un marchio decaduto per non uso non integra automaticamente un'ipotesi di

registrazione in malafede, posto che tale condotta può essere considerata illegittima solamente nel caso in cui sia finalizzata esclusivamente a eludere la decadenza stessa (cfr. Cass. n. 24637/2008).

Sussiste contraffazione di un marchio registrato, ai sensi dell'art. 20, 1° co., lett. b), c.p.i., in caso di utilizzo da parte di terzi di un segno identico o simile a detto marchio per prodotti o servizi identici o affini, qualora possa sussistere un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. La riproduzione di un marchio con marginali variazioni fonetiche (ad esempio, l'aggiunta di prefissi o la sostituzione di lettere), prive di effettiva capacità distintiva, non è sufficiente a escludere il rischio di confusione laddove permanga una sostanziale somiglianza tra i segni.

L'utilizzo non autorizzato di un marchio registrato può compromettere lo sfruttamento economico dello stesso, integrando il requisito del *periculum in mora* necessario per l'adozione di misure cautelari.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di reclamo promosso avverso l'ordinanza che aveva accolto le istanze cautelari formulate da una società a responsabilità limitata, volte a ottenere la descrizione e l'inibitoria: i) della produzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi costituenti contraffazione di segni registrati, nonché ii) dell'utilizzo di segni interferenti con i marchi di titolarità dell'istante. Il Tribunale di Brescia ha, in larga parte, confermato il provvedimento impugnato.

Ord. 26.08.2024, n. 6376Download
(Massime a cura di Andrea Di Gregorio)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 30 luglio 2024, n. 893 – marchio, malafede, registrazione del marchio

La malafede nella registrazione di un marchio si concretizza esclusivamente qualora ricorrano elementi oggettivi e concordanti che dimostrino l'intento di pregiudicare gli interessi di terzi o di ottenere un diritto esclusivo per finalità estranee alla funzione distintiva del marchio stesso. La malafede non può, dunque, essere presunta dal mancato svolgimento di un'attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati al momento della presentazione della domanda di registrazione, in quanto il richiedente non è tenuto a specificare né a conoscere con esattezza l'uso che intende fare del marchio richiesto; il richiedente dispone, difatti, di un termine pari a cinque anni per dare avvio a un uso effettivo del marchio, conforme alla sua funzione essenziale (Corte Giustizia Unione Europea, Sez. IV, 29/01/2020, n. 371/18).

La nuova registrazione di un marchio identico a quello oggetto di decadenza per il mancato utilizzo del segno nel quinquennio non implica automaticamente la sussistenza di malafede nella registrazione del nuovo marchio: il titolare del marchio decaduto ha, difatti, la facoltà di riprendere l'uso del segno, qualora quest'ultimo non sia stato *medio tempore* registrato o utilizzato da altri soggetti. Coerentemente, egli potrà validamente procedere a una nuova registrazione del marchio stesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7970/2017).

La malafede nella registrazione di un marchio deve essere ravvisata nel comportamento di chi, eventualmente a conoscenza dell'utilizzo altrui del segno, depositi una domanda di registrazione di marchio senza l'intenzione reale di voler utilizzare quel segno, ma, sostanzialmente, per precludere ingiustificatamente ad altri di poterlo utilizzare sul mercato.

Il rischio di confusione per il pubblico dei consumatori può derivare dall'identità fonetica o da minime variazioni grafiche, come l'aggiunta di prefissi privi di autonoma capacità distintiva, che non alterano il nucleo semantico del marchio registrato.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento cautelare promosso da una società a responsabilità limitata per chiedere la descrizione e l'inibitoria della produzione e commercializzazione, nonché il ritiro dal commercio, di dispositivi farmaceutici contraffattori. I resistenti si costituivano eccependo, inter alia*, la sussistenza di malafede nella registrazione del marchio da parte del ricorrente.*

Sent. 30.07.24 n. 893Download
(Massima a cura di Andrea Di Gregorio)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 12 giugno 2024 – insegna, nome a dominio,

contraffazione di marchio registrato, inibitoria ex art. 131 c.p.i.

Il diritto di un imprenditore di mantenere il proprio cognome all'interno dell'insegna sotto cui esercita l'attività commerciale e nella pagina internet utilizzata per pubblicizzare detta attività trova il limite degli artt. 20 c.p.i. e 2564 c.c., norma, quest'ultima, applicabile all'insegna in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2568 c.c. Ne consegue che a costui è inibito l'utilizzo di un'insegna che riproduca il marchio registrato da un'impresa concorrente in epoca anteriore, quand'anche si tratti di un marchio patronimico, corrispondente al suo cognome.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui i marchi denominativi e gli altri segni distintivi contenenti lo stesso cognome sono, di regola, confondibili, anche in presenza di prenomi diversi o di altri elementi di differenziazione: il principio deriva dalla regola di esperienza per cui, salvo il caso di cognomi molto diffusi e/o già ampiamente utilizzati nello specifico settore di riferimento, i consumatori tengono generalmente a mente il cognome piuttosto che il nome (Cass. n. 8119/2009; Cass. n. 14483/2002 e Cass. n. 7482/1995).

Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il "cuore", mentre il prenome e gli altri elementi distintivi del tipo di attività esercitata o di uso comune sono di regola privi di autonoma capacità distintiva, viepiù laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri tipografici e modalità tali da aumentare il pericolo di confusione. Ne consegue che l'anteriorità dell'uso del segno distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno

della facoltà dell'omonimo imprenditore concorrente di usare l'identico patronimico quale segno distintivo o quale segmento del proprio segno distintivo, salva l'attuazione di una differenziazione tale da evitare la (altrimenti presunta) confondibilità tra imprese e relativi prodotti.

La funzione dell'art. 2563 c.c. non è in realtà quella distintiva dell'impresa rispetto alle altre concorrenti, ma quella indicativa del collegamento interno tra impresa e persona fisica dell'imprenditore, volta a tutelare l'interesse dei terzi creditori: poiché tale funzione non interferisce con la disciplina posta a tutela dell'interesse alla differenziazione delle imprese, si ritiene che il rispetto del c.d. principio di verità non possa mai comportare un'attenuazione della tutela del segno distintivo anteriore contro la confondibilità.

La confondibilità tra prodotti/servizi non è esclusa dalla differenza qualitativa tra gli stessi (Cass. n. 17144/2009), dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio siano più costosi e raffinati di quelli del contraffattore (Cass. n. 5091/2000) o dal fatto che tale marchio goda di maggiore rinomanza rispetto al segno distintivo del contraffattore, così come va altresì escluso che costituiscano validi elementi di differenziazione la diversità dei canali distributivi e il differente target di clientela (Cass. n. 17144/2009), o l'aggiunta da parte del contraffattore di un proprio segno o segmento distintivo sul prodotto recante il marchio contraffatto (Cass. n. 1249/2013; Cass. n. 14684/2007).

Principi espressi nell'ambito di un procedimento di reclamo avverso un'ordinanza cautelare con la quale era stato inibito ex *art. 131 c.p.i. l'illegittimo utilizzo da parte del reclamante della denominazione presente nell'insegna e nel sito internet dello stesso, in quanto pressoché identica al marchio registrato da un'impresa concorrente. Nel rigettare il reclamo il Collegio precisa la portata della tutela che deve*

essere assicurata ai marchi patronimici.

Ord. 12.06.2024 n. 718Download
(Massime a cura di Edoardo Abrami)

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)