

Tribunale di Brescia, sentenza del 30 luglio 2025, n. 3386 – tutela autoriale delle fotografie, fotografie semplici, presupposti del riconoscimento dei diritti connessi ex artt. 87 ss. l.d.a.

In tema di tutela di immagini fotografiche, la distinzione tra opere fotografiche (art. 2 l.d.a.) e semplici fotografie (artt. 87 ss. l.d.a.) risiede nell'apporto creativo dell'autore, inteso come impronta personale capace di suscitare suggestioni che trascendono la mera riproduzione fedele della realtà (cfr. Cass. n. 33599/2024). Sono, pertanto, qualificabili come fotografie semplici – con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui agli artt. 87 ss. l.d.a. – gli scatti aventi carattere meramente documentale, privi di originalità e destinati ad un utilizzo ripetitivo e didascalico (nella specie, immagini di personaggi pubblici e sedi istituzionali ad uso redazionale).

Ai fini della tutela ex art. 90, comma 1, l.d.a. le fotografie semplici devono recare, sugli esemplari, le indicazioni relative al nome del fotografo (o del datore di lavoro o committente) e all'anno di produzione; in difetto, la protezione è limitata, ai sensi del comma 2 della norma citata, alla sola ipotesi di riproduzione in malafede. In caso di fotografie digitali solo l'apposizione di filigrane digitali (c.d. *digital watermarks*) rende non modificabili le

predette informazioni inserite nei relativi *files* informatici, ai sensi degli artt. 102 *quater* e 102 *quinquies* l.d.a. In mancanza delle indicazioni prescritte deve presumersi la buona fede del terzo riproduttore, restando a carico del preteso titolare l'onere di dimostrare la consapevolezza altrui circa l'esistenza dei diritti di sfruttamento sulle fotografie oggetto di riproduzione (cfr. Cass. n. 5237/1991), non sussistendo in capo a chi intenda riprodurre fotografie prive dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, l.d.a., l'obbligo di attivarsi per ricercare autonomamente dette informazioni.

La mera disponibilità delle immagini fotografiche su un sito internet non vale a provare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle medesime in capo al proprietario del sito, non potendo indurre a ritenere che i relativi diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti a quest'ultimo, poiché la cessione dei diritti d'autore e dei diritti connessi deve essere provata per iscritto in caso di contestazione (art. 110 l.d.a.).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio in materia di tutela autoriale di opere fotografiche. L'attore ha agito in giudizio deducendo l'utilizzazione non autorizzata di proprie fotografie da parte della convenuta e chiedendo l'accertamento della violazione, con condanna al risarcimento del danno o, in subordine, alla corresponsione dell'equo compenso. La società convenuta ha contestato la fondatezza nel merito delle domande dell'attore, chiedendone il rigetto.

[Sent. 30.07.2025 n. 3386Download](#)

(Massime a cura di Nicola Gialdini)

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, sentenza del 10 maggio 2024, n. 1889 – disegno o modello comunitario, disegno internazionale, oggetto della registrazione, contraffazione.

Il Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari attribuisce al titolare di un disegno o modello comunitario sia diritti (fra i quali, a titolo esemplificativo, quelli di privativa) che il beneficio di una protezione uniforme sull'intero territorio dell'Unione europea. Analogamente, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei paesi designati. La predetta protezione uniforme non è, inoltre, limitata ai disegni o modelli

identici a quello registrato, ma si estende, altresì, a quelli che presentano differenze, sempreché esse non siano tali da creare un'impressione generale differente sulla base della complessiva interazione dei singoli elementi che li compongono.

In tema di proprietà industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello comunitario – da condursi valutando se il nuovo modello non susciti nel c.d. utilizzatore informato la stessa impressione generale del precedente, sulla base delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili – integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Non vi è, pertanto, la possibilità di sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo più favorevole che sia afferente ai medesimi elementi già oggetto del prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. n. 23975/2020).

L'art. 31, co. 1, c.p.i., rubricato "Oggetto della registrazione", prevede che il disegno o modello comunitario tuteli l'aspetto esteriore del prodotto dal punto di vista delle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali ovvero del suo ornamento. Identiche considerazioni valgono per il disegno internazionale. Con particolare riferimento alle differenze di colore occorre, tuttavia, rilevare che le stesse non assumono rilevanza in concreto, ai fini del giudizio di interferenza, laddove: a) l'ambito di protezione dei disegni registrati fatti valere non risulti circoscritto all'impiego di determinati colori; b) l'utilizzo di colori differenti non conferisca al prodotto commercializzato un aspetto significativamente differente rispetto a quello oggetto di protezione.

Le differenze di peso e di dimensioni di un macchinario – che risulta, nel resto, copia identica di un altro il cui disegno è registrato – sono, in astratto, elementi inidonei ad

escludere la contraffazione, trattandosi di caratteristiche che esulano dall'ambito di protezione dei disegni comunitari e che sono, pertanto, irrilevanti ai fini del giudizio di interferenza.

Le violazioni dei diritti industriali rilevano su base esclusivamente oggettiva, talché l'eventuale ignoranza di ledere il diritto altrui non dispiega alcuna efficacia "scriminante".

Principi espressi nel giudizio di merito volto ad ottenere, inter alia, i provvedimenti definitivi di conferma delle misure già ottenute, in via cautelare ante causam, dell'inibitoria della commercializzazione di macchinari contraffattori delle privative vantate dall'attrice (disegni comunitari registrati, marchi figurativi registrati, marchi di forma di fatto, diritto d'autore), del sequestro industriale, del ritiro dal commercio, della pubblicazione del provvedimento.

[Sent. 10.05.2024 n. 1889Download](#)

(Massime a cura di Giulio Bargnani)

**Tribunale ordinario di
Brescia, ordinanza del 30
gennaio 2024, n. 138 –
Brevetti, Azione inibitoria**

ex art. 131 c.p.i., Procedimento cautelare

Anche nel diritto industriale, ai fini della valutazione delle condizioni necessarie per esperire l'inibitoria cautelare ex art. 131 c.p.i., è necessario valutare la sussistenza dell'*urgenza* connessa al *periculum in mora* che con tale provvedimento si intende scongiurare. Pertanto, tale requisito non può ritenersi "insito" e "presunto" *in re ipsa* nella violazione, essendo – invece – necessario un preciso accertamento riferito al caso concreto che presupponga, da parte del ricorrente, l'allegazione e la prova dello *specifico pericolo* e *pregiudizio* che con il provvedimento cautelare si vuole evitare.

L'*inerzia* nel presentare la domanda cautelare protrattasi per un prolungato lasso di tempo, in caso di consapevolezza del ricorrente tanto della violazione in atto quanto dell'autore dell'illecito, è idonea ad *escludere* l'*urgenza* del *periculum in mora* necessaria ai fini della proposizione dell'istanza stessa.

Principi espressi nell'ambito di reclamo ove il Tribunale ha respinto – per assorbente carenza del periculum in mora – la domanda con cui il reclamante chiedeva l'inibitoria cautelare ex art. 131 c.p.i. in merito alla violazione del proprio diritto brevettuale.

[Sent. 30.01.2024 n. 138Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

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.

Principi 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 Evangelhia Papadimitriu)

Tribunale di Brescia, sentenza del 25 settembre 2023, n. 2379 – Diritti connessi al diritto d'autore,

progetti di lavori di ingegneria, diritto al compenso, arricchimento senza causa

L'art. 99 l. aut., similmente all'art. 2578 c.c., prevede che all'autore di "progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso". Tuttavia, la norma precisa che "per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso" il Ministero della cultura – Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore. Qualora il presunto autore non abbia allegato né provato l'avvenuta consegna dei progetti alla controparte, non può vantare nei confronti di questa alcun diritto al compenso. Lo stesso dicasi nel caso in cui il convenuto provi di essere giunto alle medesime soluzioni originali in modo indipendente dall'autore dei relativi progetti.

Quando è respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore o di un altro diritto connesso, perché l'opera non può rientrare nelle categorie tutelate da singole disposizioni dettate in materia autoriale, deve riconoscersi l'ammissibilità, in via sussidiaria, dell'azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento occorre accertare: *i)* se quella che non è opera dell'ingegno abbia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo; *ii)* se sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva

(cfr. Cass. n. 773/1980).

In materia di arricchimento senza causa, ai fini dell'indennizzo l'art. 2041 c.c. considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'art. 2041 c.c. Ne consegue che l'azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto (cfr. Cass., S.U., n. 23385/2008; Cass. n. 18785/2005).

Principi espressi nell'ambito del giudizio promosso dal titolare di un'impresa individuale avverso una società a responsabilità limitata, lamentando l'illecito uso, da parte di questa, di progetti ingegneristici di cui il primo si dichiarava titolare.

[Sent. 25.09.2023 n. 2379Download](#)

(Massime a cura di Simona Becchetti)

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 2 agosto 2023,
n. 1997 – accertamento
negativo di contraffazione di**

brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni industriali

In materia di proprietà intellettuale l'art. 120, comma 6, c.p.i. riconosce il c.d. *forum commissi delicti* quale criterio di competenza territoriale alternativo (e non subordinato) al criterio generale del luogo di residenza o domicilio del convenuto.

Il criterio di competenza previsto dall'art. 120, comma 3, c.p.i., ossia il criterio del luogo in cui è stato eletto domicilio al momento della registrazione della privativa, trova applicazione laddove venga fatta valere una questione di validità dei titoli di privativa, e non un accertamento negativo di contraffazione.

Il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6 (applicabile anche alle azioni di accertamento negativo ai sensi del comma 6-*bis* del medesimo articolo), che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 17/11/2021, n. 35056).

In tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 bis, c.p.i., il giudice, nel determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma deve temperare l'equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, e pertanto deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno indicato nelle

rivendicazioni; a tal fine può avvalersi di differenti metodologie dirette all'accertamento dell'equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti pive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema; non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 07/02/2020, n. 2977).

In materia di proprietà industriale, la verifica circa la sussistenza di una contraffazione di un modello o disegno deve essere condotta valutando se il successivo modello, in tesi contraffattorio, susciti nel consumatore informato di riferimento la stessa impressione generale del precedente modello oggetto di privativa, tenuto conto della combinazione delle caratteristiche estetiche, avuto riguardo al settore merceologico, che potrà essere più o meno affollato da prodotti simili.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio promosso da una società a responsabilità limitata, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di armadi stagionatori e impianti frigoriferi per vari usi, volto all'accertamento negativo dell'interferenza di alcuni suoi prodotti con i titoli di privativa industriale dei convenuti (società a responsabilità limitata convenuta e persona fisica titolare di licenza d'uso) i quali, eccepita l'incompetenza territoriale del tribunale di Brescia (avendo eletto domicilio al momento della registrazione della privativa ai sensi dell'art. 120 comma 3 c.p.i.), domandavano l'inibitoria alla fabbricazione, la pronuncia dell'ordine di ritiro dal commercio, il risarcimento dei danni derivanti dalla pretesa contraffazione,

assistiti da penale, nonché la pubblicazione della sentenza.

[Sent. 2.8.2023 n.1997Download](#)

(Massime a cura di Vanessa Battiato)

Tribunale di Brescia, sentenza del 20 aprile 2023, n. 900 – diritto d'autore, sfruttamento economico di opere, responsabilità solidale

Il solo fatto che una società abbia acquistato il diritto di sfruttare economicamente (in tutto o in parte) determinate opere dal precedente editore non implica alcuna co-obbligazione per i debiti pregressi del cedente. Una simile obbligazione solidale, in mancanza di previsioni contrattuali in tal senso, potrebbe unicamente derivare da una cessione d'azienda o da vicende societarie straordinarie (come una ipotetica fusione).

Non si può pervenire a diverso risultato nemmeno ipotizzando il perfezionamento di una cessione contrattuale ex artt. 1406 ss. c.c. Posto che, quale operazione trilatera, detta fattispecie richiederebbe il consenso del contraente ceduto, la “sostituzione” del cessionario al cedente nei rapporti derivanti dal contratto con il contraente ceduto avrebbe comunque effetto nei confronti di quest'ultimo solo dal momento della notifica della cessione o della sua accettazione

(cfr. art. 1407 c.c.) e limitatamente alle prestazioni “non ancora eseguite” (cfr. art. 1406 c.c.), dunque non per quelle già perfezionate anteriormente al trasferimento.

Principi espressi nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento da parte dell’editore di proventi di diritto d’autore per le utilizzazioni economiche di opere musicali e registrazioni fonografiche, nonché la responsabilità in solido rispetto a tale obbligazione della cessionaria dell’editore.

[Sent. 20.04.2023 n. 900Download](#)
(Massime a cura di Laura Zoboli)