

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.

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, 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 subita, 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 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 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 Evangelia Papadimitriu)

Ordinanza del 4 ottobre 2018

– Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Dal punto di vista metodologico, l'esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l'analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, attraverso un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.

Ai fini della valutazione della confondibilità fra segni in conflitto il normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato deve essere parametrato allo specifico settore merceologico nel quale le imprese operano, ben potendosi ritenere quale consumatore medio di riferimento un consumatore qualificato, la cui diligenza e avvedutezza siano tali da ritenere che non si presenti in concreto un rischio di confusione o di associazione tra i rispettivi segni.

Principi espressi dal Tribunale che, in accoglimento del reclamo, ha revocato l'ordinanza con la quale era stato inibito l'utilizzo di segni per presunta contraffazione di marchi comunitari (oggi marchi dell'Unione europea) registrati.

In particolare è stato affermato che, pur potendosi ravvisare somiglianze non marginali tra i rispettivi segni, sia sotto il profilo grafico, che fonetico, simili analogie non investono la portata evocativa complessiva dei rispettivi segni,

attenendo esse a profili funzionali ancillari privi di originalità e distintività. Il collegio ha precisato che ad una valutazione globale, ipoteticamente condotta dal consumatore medio sulla scorta della percezione visiva, i grafemi risultavano tra loro eterogenei e a livello semantico i claims dei segni veicolavano concetti differenti, in quanto il primo, sarebbe stato volto ad esprimere un messaggio di tipo esortativo, tipo slogan, mentre il secondo si sarebbe limitato a richiamare alla mente del pubblico il profilo della provenienza “creativa” del prodotto.

[Ord. 4.10.2018Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)