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)