

N. R.G. 5591/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente
dott.ssa Alessia Busato giudice
dott. Davide Scaffidi giudice relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **5591/2020** promossa da:

D ■■■■■ **T** ■■■■■
Con l'avv. ■■■■■;

ATTORE

contro

F ■■■■■ **S.R.L.**

CONVENUTA CONTUMACE



Oggetto: marchio.

Conclusioni:

Per l'attrice:

“Nel merito:

1. Accertare e dichiarare il marchio di impresa “R■■■■ A■■■■ F■■■ T■■■i – Q■■■■” registrato in data 23/11/2016 di esclusiva titolarità di D■■■ T■■■■ per le ragioni esposte in atti. conseguentemente

2. Dichiarare, per le ragioni esposte, che l'attività posta in essere da F■■■ srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha costituito atto di contraffazione del marchio di impresa “R■■■■ A■■■■ F■■■ T■■■ – Q■■■■” di cui è titolare l'attore e dallo stesso registrato in data 23/11/2016.

3. Accertare e dichiarare la sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. posti in essere da F■■■ srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in atto.

Per l'effetto

4. Inibire alla resistente contumace l'utilizzazione, anche parziale, ed in qualunque forma o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e/o mediante qualsiasi atto di disposizione e/o cessione verso soggetti terzi, del marchio “R■■■■ A■■■■ F■■■ T■■■ – Q■■■■” di titolarità del ricorrente e/o l'utilizzo di qualsiasi segno in qualunque modo confondibile con il predetto marchio.

5. Inibire altresì la prosecuzione di atti concorrenziali e di qualsiasi condotta idonea a creare confusione tra il pubblico ovvero un qualsiasi collegamento tra l'attività della convenuta e/o di soggetti terzi, indebitamente autorizzati dalla convenuta all'utilizzo del marchio, e quella dell'attore, nonché qualsiasi altra condotta non conforme alle norme sulla correttezza professionale ed idonea a danneggiare l'odierno attore.

6. Ordinare la distruzione di ogni eventuale supporto materiale che produca effetti confusori rispetto al marchio “R■■■■ A■■■■ F■■■ T■■■ – Q■■■■” di titolarità del ricorrente, a cura e spese della società convenuta contumace, sia presso la stessa che presso terzi che ne facciano uso in forza di rapporti commerciali con la convenuta.

7. Ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura e scelta dell'attore e a spese della società convenuta, su almeno una rivista di settore, su un quotidiano di informazione a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, scelti dall'attore, per estratto ed a caratteri doppi, entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

8. Ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza sul sito internet, sulla pagina Facebook nonché su ogni eventuale diverso portale di comunicazione al pubblico della F■■■ srl, per un periodo non inferiore a giorni 90 ed entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.



9. Disporre a carico della convenuta contumace il pagamento di una penale ai sensi dell'art. 614 bis. C.p.c., per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva di quanto disposto nell'emananda sentenza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa, il cui importo verrà individuato tenuto conto della natura della controversia nonché del danno prevedibile in capo all'attore e di ogni altra circostanza di causa utile alla sua quantificazione.

In ogni caso:

10. Con vittoria di spese ed onorari di lite, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come aggiornato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, C.P.A. ed Iva come per Legge, nonché alle successive occorse ed occorrente.”.

FATTO E PROCESSO

D[REDACTED] T[REDACTED] ha chiesto nei confronti di F[REDACTED] S.r.l. l'accertamento della titolarità in capo a sé del marchio denominativo e figurativo “R[REDACTED] A[REDACTED] F[REDACTED] T[REDACTED] - Q[REDACTED]” registrato in data 23.11.2016, l'inibitoria dall'utilizzo di segni confondibili con la privativa menzionata, nonché l'inibitoria di condotte in violazione dei canoni di lealtà commerciale ex art. 2598 c.c.

A fondamento di queste ultime domande l'attore ha dedotto che l'odierna convenuta ha svolto attività di ristorazione utilizzando il marchio “R[REDACTED] A[REDACTED] F[REDACTED] I[REDACTED] - Q[REDACTED]”.

La convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono fondate nei limiti di quanto segue.

Sulla titolarità del marchio

Dalla documentazione prodotta risulta che dal 2016 l'odierno attore è titolare del marchio denominativo e figurativo “R[REDACTED] A[REDACTED] F[REDACTED] T[REDACTED] - Q[REDACTED] (M[REDACTED])”, consistente nella dicitura “R[REDACTED] A[REDACTED]”, descritto come “in originali caratteri stampatello maiuscoli a spesso tratto e fondo pieno, con iniziali "R" ed "A" di maggiori dimensioni; tra le due parole vi è una raffigurazione di corona; sottostanti svolazzi di fantasia a spesso tratto pieno; in basso, centrato, la dicitura F[REDACTED] T[REDACTED] - Q[REDACTED] (M[REDACTED]), in caratteri stampatello maiuscoli”.



Sulle contraffazione dedotta

D[REDACTED] T[REDACTED] ha lamentato condotte contraffattorie poste in essere dalla convenuta, consistenti nell'utilizzo del marchio di fatto denominativo e figurativo "R[REDACTED] A[REDACTED]", che si differenzerebbe da quello oggetto di privativa in quanto presenta l'indicazione "V[REDACTED] B[REDACTED]" in luogo dell'indicazione geografica "Q[REDACTED] (M[REDACTED])".

La circostanza dedotta trova conferma nella documentazione offerta in produzione, da cui risulta che l'odierna convenuta nel novembre 2020 ha pubblicizzato su internet la sua attività di ristorazione mediante l'utilizzo del segno



Come noto, ai sensi dell'art. 20, lett. b), c.p.i. 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.

Occorre dunque verificare: 1) la somiglianza tra i segni; 2) l'identità o l'affinità di prodotti e servizi.

Quanto al primo aspetto, il segno impiegato dall'odierna convenuta è pressoché identico a quello oggetto di privativa sia sotto il profilo denominativo che figurativo, dal momento che riproduce con i medesimi caratteri grafici la dicitura "R[REDACTED] A[REDACTED] – F[REDACTED] T[REDACTED]", nonché i medesimi motivi di fantasia (corona stilizzata che sormonta i riferiti "svolazzi di fantasia") oggetto del marchio registrato altrui.

Al netto di tali elementi di identità, il segno in tesi contraffattorio deve ritenersi simile a quello oggetto della privativa vantata da T[REDACTED] dal momento che si differenzia dallo stesso, come sopra accennato, per la presenza dell'indicazione "V[REDACTED] B[REDACTED]" in luogo dell'indicazione geografica "Q[REDACTED] (M[REDACTED])".

Quanto al secondo aspetto, si osserva che il marchio di titolarità di T[REDACTED] è registrato, tra le altre, in classe 43 Nizza, relativa ad attività di ristorazione; il segno impiegato dall'odierna convenuta risulta essere stato utilizzato, per l'appunto, per pubblicizzare attività di ristorazione. Deve quindi concludersi, sul punto, che il segno oggetto di contestazione è stato impiegato proprio in relazione a servizi identici a quelli per i quali è stata rilasciata la privativa fatta valere in questa sede.

Il segno utilizzato dall'odierna convenuta è suscettibile di ingenerare nel pubblico di riferimento un elevato rischio di confusione, eventualmente nelle forme dell'associazione, dal momento che gli unici elementi di differenziazione tra i due segni attengono a specificazioni di luogo (V[REDACTED] B[REDACTED] / Q[REDACTED]), ciò che potrebbe indurre gli utenti a ravvisare una identica provenienza del servizio.



Non censurabili in questa sede gli ulteriori utilizzi indebiti del segno dedotti, allegati soltanto con seconda memoria istruttoria e documentati irrivalentemente in sede di deposito di comparsa conclusionale.

Sulla dedotta violazione dei canoni di correttezza commerciale

Sul punto si evidenzia che le allegazioni attoree sono generiche. In ogni caso, non possono trovare accoglimento le doglianze in ordine alla meramente affermata violazione delle regole di correttezza ex art. 2598 c.c. per il solo fatto che D [REDACTED] T [REDACTED] non svolge attività d'impresa.

Sulle misure richieste

Attesa la sussistenza della condotta contraffattiva lamentata, ricorrono i presupposti per la concessione dell'inibitoria richiesta.

A presidio della stessa, tenuto conto delle stesse allegazioni attoree – secondo cui ad oggi l'odierna convenuta avrebbe cessato l'attività di ristorazione - appare congrua la fissazione di una penale pari a 300,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della sentenza e per ogni violazione che venga accertata, decorso il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza (termine funzionale a consentire, ad esempio, la rimozione del segno contraffattorio dai canali *social* attraverso cui nel 2020 è stata pubblicizzata l'attività svolta dall'odierna convenuta).

Avuto riguardo al principio di proporzionalità, tenuto conto dell'inidoneità della pubblicazione a rimuovere gli effetti dell'illecito e a prevenire ulteriori conseguenze dannose - tanto più laddove l'attività di ristorazione con l'impiego del segno contraffattorio sia ormai cessata - deve ritenersi che non sussistano i presupposti per disporre la pubblicazione del provvedimento ex art. 126 c.p.i.

Rigettata ogni ulteriore domanda.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, del suo grado di complessità non elevato, del conseguente scaglione applicabile sulla base dell'art. 5, comma 6 D.M. 55/2014 (€ 26.000,01-52.000), avuto riguardo ai valori medi previsti per i compensi relativi all'attività effettivamente svolta.



Il tribunale, definitivamente pronunciando,
inibisce alla convenuta l'utilizzo del segno "R [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] i T [REDACTED]" o di altro segno
confondibile con la privativa di titolarità dell'attore;
fissa una penale di € 300,00 per ogni per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della sentenza e per ogni
violazione che venga accertata, decorso il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza;
rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 6.10.2023

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

