

N. R.G. 11312/2020



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. Carlo Bianchetti giudice

Dott. Davide Scaffidi giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11312/2020 promossa da:

M [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. V. D. G. [REDACTED]

attrice

contro

M [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED])

convenuta contumace

**oggetto:** denominazione sociale; marchio; concorrenza sleale;

**conclusioni:**

per l'attrice:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

1. accertare e dichiarare che l'utilizzo da parte della convenuta del segno “M [REDACTED]” come ditta, insegna, denominazione sociale e/o marchio costituisce violazione del diritto esclusivo vantato dall'attrice sui propri marchi registrati in conformità all'art. 2569 c.c. e al disposto degli artt. 20 e 22 d.lgs. 10.2.2005 n. 30 e, di conseguenza, vietare alla società convenuta qualsiasi utilizzo del nome “M [REDACTED]” o analoghi/simili ex art. 20 comma 2 d.lgs. 30/2005 (ovvero vietare ad essa di usare il marchio come ragione sociale; di apporre il marchio sui prodotti o sulle confezioni; di offrire prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini; di offrire o fornire servizi contraddistinti dal marchio; di importare o esportare prodotti



contraddistinti dal marchio; di utilizzare il marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, ivi compresi insegna, carta intestata, indirizzi email, siti web e qualsiasi altro uso);

2. inibire alla convenuta ogni e qualsiasi utilizzo del segno M [REDACTED] o similari;
3. ordinare il sequestro e la successiva distruzione, a spese della convenuta, di tutto il materiale di vendita, promozionale e pubblicitario, di tutti i prodotti, recanti il segno M [REDACTED] comunque scritto, presenti presso la sede e le pertinenze della convenuta, nonché presenti presso i cantieri nei quali la convenuta svolge la propria attività;
4. ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione, a cura e spese della convenuta, entro un termine da definirsi, di tutto il materiale di vendita, promozionale e pubblicitario, di tutti i prodotti recanti il segno M [REDACTED] comunque scritto, anche appartenenti a terzi utilizzatori, costituente contraffazione del marchi suddetti;
5. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e *patiendi* dall'attrice in conseguenza della contraffazione, danni da liquidarsi nel presente giudizio anche in via equitativa ovvero in una somma globale stabilita in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivino, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dalla data di inizio della contraffazione al saldo effettivo. In subordine condannare la convenuta alla restituzione degli utili realizzati dalla contraffazione nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento;
6. fissare le somme dovute dalla convenuta per ogni singola violazione od inosservanza constatata successivamente al deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti nella stessa contenuti da quantificarsi rispettivamente in € 20.000,00 e in € 5.000,00 o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
7. accertare e dichiarare che la parte convenuta è tenuta a differenziare ex art. 2564 c.c. la propria ragione sociale "M [REDACTED]" e conseguentemente condannare la medesima a differenziare la propria ragione sociale (ditta) in altra non confondibile con la denominazione sociale (ditta) "M [REDACTED]" della società attrice, in ogni caso con eliminazione del nome M [REDACTED] o simili/analoghi;
8. accertare e dichiarare che la parte convenuta ha posto in essere atti di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell'art. 2598 c.c. inibendo la reiterazione degli illeciti lamentati;
9. condannare la società convenuta a risarcire alla società attrice il danno patito e patendo in conseguenza della lamentata concorrenza sleale, danni da liquidarsi anche in via equitativa, nel presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dalla data di inizio del comportamento concorrenziale al saldo effettivo;
10. ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna della società convenuta ex art. 126 D.Lgs 30/2005;
11. In ogni caso ed ipotesi con vittoria di spese, competenze ed onorari dell'odierno procedimento".



**FATTO E PROCESSO**

M [REDACTED] S.r.l., con sede in Bosco di Scandiano (RE), attiva a livello nazionale nel settore dell'edilizia, ha chiesto nei confronti dell'asserita concorrente M [REDACTED] S.r.l. con sede in Bergamo: il cambio della denominazione sociale, l'inibitoria - assistita da penale - dell'utilizzo del segno "M [REDACTED]", oggetto di marchio registrato, il sequestro e il ritiro dal commercio del materiale, anche pubblicitario, recante segni contraffattori, il risarcimento del danno per condotte asseritamente contraffattorie, la retroversione degli utili, nonché il risarcimento del danno per atti di concorrenza sleale, la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i.

Con riferimento alla privativa invocata, ha dedotto di essere titolare del marchio "M [REDACTED]" registrato nelle classi Nizza 6 (materiale da costruzione metallici), 17 (materie plastiche semilavorate), 19 (materiali da costruzione non metallici), 20 (mobili e loro parti), 24 (tessuti e coperte), 27 (rivestimenti e pavimenti), 37 (servizi di installazione di arredi esterni ed interni) e 40 (trattamento materiali).

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

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come noto, l'art. 2564 c.c. (in forza del richiamo contenuto nell'art. 2567, comma 2 c.c.) prevede per le società di capitali che l'imprenditore che per primo adotti una determinata denominazione sociale acquista il diritto all'uso esclusivo della stessa, con correlativo obbligo di differenziazione per chi successivamente adotti una denominazione uguale o simile. Come affermato da Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2020, n. 13921, "il conflitto tra i segni va risolto attribuendo rilevanza all'iscrizione nel registro delle imprese... che è intervenuta per prima, senza che assuma 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 col cognome di uno di tali soci".

Nel caso in esame, le denominazioni sociali delle due imprese sono identiche, condividendo esse il medesimo riferimento "M [REDACTED]". Il conflitto, come anticipato, deve essere risolto sulla base del criterio temporale dell'antiorità nella registrazione della denominazione sociale: la denominazione sociale dell'attrice è stata registrata nel 1998, mentre quella della convenuta nel 2018, come risulta dalle visure camerali prodotte. Entrambe le società operano nel medesimo settore merceologico (edilizia) e, quantomeno in parte, nel medesimo mercato sotto il profilo territoriale (sovrapponendosi l'attività di entrambe quantomeno nell'area di Bergamo). Sussistendo pertanto confusione tra denominazioni sociali, rilevante ai sensi delle norme sopra citate, deve ritenersi che incombe sulla convenuta l'obbligo di differenziazione.



La tutela accordata alla denominazione sociale dell'attrice estende la sua portata, in forza del principio di unitarietà dei segni, anche ai marchi di sua titolarità.

In concreto, tuttavia, non è stato specificamente allegato né dimostrato alcun utilizzo da parte della resistente di segni contraffattori. Né tale utilizzo contraffattorio può essere ritenuto sussistente sulla base delle risultanze della visura camerale prodotta, da cui emerge soltanto che la denominazione sociale della convenuta è effettivamente "M [REDACTED]".

Dai rilievi e dalle considerazioni che precedono discende il rigetto delle domande attoree che trovano titolo nella privativa invocata (ossia sequestro, ritiro dal commercio, risarcimento del danno e retroversione degli utili, pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i.). Per ragioni analoghe, deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'attrice sul presupposto dell'asserito compimento, da parte della convenuta, di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.: ferma la genericità delle allegazioni attoree al riguardo, si evidenzia che le stesse risultano circoscritte al fatto che la società operante nel medesimo mercato abbia assunto la stessa denominazione sociale dell'attrice. Pur essendo dirimenti i rilievi e le valutazioni finora compiuti, il tribunale osserva altresì che l'attrice non ha offerto allegazioni effettive sul danno asseritamente subito.

In definitiva, sussistono i presupposti per ordinare alla convenuta di modificare la sua denominazione sociale in modo tale che nella stessa non compaia il riferimento "M [REDACTED]". Tenuto conto dei tempi presumibilmente necessari per dare attuazione materiale al presente provvedimento, questo collegio reputa congrua la fissazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, decorsi 60 giorni dalla sua notifica alla contumace.

Le spese devono essere liquidate sulla base del valore indeterminabile della causa, del suo grado di difficoltà basso, dei compensi medi previsti per le attività di studio e introduttiva e decisionale nonché dei compensi minimi per l'attività istruttoria, secondo lo scaglione applicabile (26.000,01-52.000,00).

### **P.Q.M.**

Il tribunale,

definitivamente pronunciando,

ordina alla convenuta di modificare la sua denominazione sociale, eliminando il riferimento "M [REDACTED]", entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

fissa una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento decorsi 60 giorni dalla notifica alla convenuta contumace;

rigetta le ulteriori domande attoree;



condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in € 1.036,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 21.12.2023

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

