

N. R.G. 5070/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

all'esito dell'udienza del 7.6.2024 sostituita da note scritte *ex art. 127-ter* c.p.c.

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **5070/2024** promosso da:

P. [REDACTED] C. [REDACTED], quale titolare dell'impresa individuale "E. [REDACTED] C. [REDACTED] di C. [REDACTED] P. [REDACTED]", con l'avv. F. [REDACTED] L. [REDACTED]

reclamante

contro

A. [REDACTED] P. [REDACTED] C. [REDACTED] S.R.L., con gli avv. ti. S. [REDACTED] D. [REDACTED] S. [REDACTED] e [REDACTED]  
T. [REDACTED]

reclamata

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

1.- P. [REDACTED] C. [REDACTED], titolare dell'impresa individuale "E. [REDACTED] C. [REDACTED] di C. [REDACTED] P. [REDACTED]", ha promosso reclamo avverso l'ordinanza del 9.4.2024 con cui il giudice designato in prime cure ha accolto il ricorso *ex art. 131* c.p.i. proposto da A. [REDACTED] P. [REDACTED] C. [REDACTED] s.r.l. pronunciando nei confronti del reclamante l'inibitoria dell'utilizzo della denominazione "C. [REDACTED]" nella propria insegna e nel proprio sito internet, ordinando di rimuovere tale denominazione nel termine di giorni 10 dalla comunicazione dell'ordinanza e imponendo una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'ordine.

1.2.- Nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, la ricorrente A. [REDACTED] P. [REDACTED] C. [REDACTED] s.r.l. - premesso di essere titolare del marchio "C. [REDACTED]", registrato sin dal 2005 (e rinnovato con domanda del 2015) per contraddistinguere la propria attività nel settore della produzione e della vendita, anche *online*, di pasticceria tipica napoletana - ha allegato di essere venuta a conoscenza, alla fine del mese di giugno 2023, tramite propri clienti, che l'impresa individuale di P. [REDACTED] C. [REDACTED], con sede in Bergamo, aveva iniziato a produrre, pubblicizzare e commercializzare



prodotti con il medesimo marchio, differenziando il segno distintivo utilizzato da quello della ricorrente unicamente tramite l'aggiunta del suffisso "s.", ferma la riproduzione degli stessi caratteri in stile corsivo, con iniziale maiuscola e con identico schema generale; tale riproduzione compariva, in particolare, sull'insegna del locale in cui il resistente esercitava la propria attività commerciale e sul sito internet in cui pubblicizzava l'attività, la cui "home page" riportava inoltre la foto dello stesso dolce (la classica pastiera napoletana) che campeggia nella pagina principale del sito dell'A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED].

Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha lamentato la violazione da parte del resistente dell'art. 20 c.p.i. ritenendo "indiscutibile che il marchio [REDACTED] consista in una alterazione del marchio "[REDACTED]" capace di ingenerare confusione tra i marchi e sulla provenienza del prodotto" (cfr. ricorso pag. 7), idonea a indurre in errore potenziali acquirenti e attirare clienti intenzionati ad acquistare prodotti dell'A [REDACTED] P [REDACTED]. Al riguardo ha sottolineato l'identità o comunque la somiglianza dei prodotti venduti dal resistente rispetto a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente, evidenziato che l'elevata qualità dei propri prodotti dolciari e il posizionamento sul mercato della vendita *online* le aveva consentito di "accaparrarsi" clientela anche nel nord Italia, ha lamentato di aver già subito in tale settore (vendite *online*) un calo proprio nella provincia di Bergamo, prospettando il rischio di un aggravamento di tale pregiudizio "qualora gli effetti della confusione generata dal comportamento illecito della controparte dovesse propagarsi ancora ulteriormente alla clientela" (cfr. ricorso pag. 8), rimarcando altresì gli inferiori standard qualitativi dei prodotti avversari, tali da ledere l'immagine della ricorrente in ipotesi di associazione o confusione con i propri.

Sulla scorta delle esposte allegazioni e deduzioni, A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] ha domandato al Tribunale - *inaudita altera parte* o in subordine previa instaurazione del contraddittorio - di inibire al resistente, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., la "fabbricazione, il commercio e l'uso delle cose costituenti la violazione del marchio, ordinando la rimozione immediata della insegna riportante la dicitura "[REDACTED]" posta all'ingresso del bar ... nonché l'immediato oscuramento del sito ... o, comunque, la cancellazione dallo stesso e dall'indirizzo del marchio [REDACTED]; determinando altresì una somma giornaliera e mensile a titolo di penale qualora l'illecito della controparte venga a protrarsi" (cfr. ricorso pag. 10).

1.3.- Rigettata la richiesta di provvedimento *inaudita altera parte* e fissata udienza di discussione, si è costituito in giudizio P [REDACTED] C [REDACTED], titolare dell'impresa individuale E [REDACTED] C [REDACTED] di C [REDACTED] P [REDACTED] che, ricostruita la storia della propria attività, iniziata a Bergamo nel marzo del 2019, ha negato la violazione del marchio della ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.



Il resistente ha, in primo luogo, evidenziato di non apporre alcun marchio sui prodotti, limitandosi “*invece, ad esercitare la propria ... attività dietro l’insegna “ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ”* ossia “*sotto insegna che riporta il suo cognome*”, per di più “*a 800 chilometri di distanza*” dall’attività della ricorrente (cfr. memoria di costituzione pag. 4),

In secondo luogo, ha rimarcato le differenze grafiche e stilistiche tra la propria insegna e il marchio della ricorrente<sup>1</sup>, precisando altresì di svolgere attività commerciale diversa da quella di A [REDACTED] P [REDACTED] (per dimensione dell’impresa, target della clientela e tipologia di servizio, essendo l’attività del resistente principalmente indirizzata a servire colazioni in stile napoletano e a vendere prodotti di pasticceria su ordinazione, specie nei periodi delle festività natalizie e pasquali, e comunque non *online*) e, in ogni caso, solo nella città di Bergamo e in zona con scarsa affluenza turistica, con conseguente insussistenza del rischio di confusione circa l’effettiva provenienza dei rispettivi prodotti paventato dalla ricorrente.

Quanto al sito internet, il resistente ha rappresentato che la pagina *web* non è utilizzata per la vendita *online* ed è stata generata da “Google Business” automaticamente, solo inserendo le informazioni richieste dal *format*.

Il resistente ha, infine, contestato l’esistenza del danno lamentato *ex adverso* tra l’altro evidenziando che l’elenco prodotto *sub* doc. 13 dalla ricorrente ad asserita “riprova” del calo delle vendite nella provincia di Bergamo indica clienti di 441 località italiane nessuna delle quali in provincia di Bergamo.

1.4.- All’udienza di comparizione del 6 febbraio 2024 il giudice designato, in considerazione del disinteresse palesato dal resistente alla commercializzazione del prodotto via internet e della sua disponibilità a far chiudere la pagina *web* nonché a modificare la propria insegna, ha inviato le parti a trovare una composizione bonaria della controversia, rinviando la trattazione all’udienza del 4 aprile 2024; in tale sede le parti, dato atto del fallimento della trattativa, hanno insistito nelle rispettive istanze e conclusioni.

1.5.- Con ordinanza del 9.4.2024, il giudice ha accolto il ricorso dell’A [REDACTED] P [REDACTED] inibendo al reclamante “*l’utilizzo nella propria insegna e nella propria pagina internet della denominazione ‘ [REDACTED] ’*”, con ordine di “*rimuovere tale denominazione nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della ... ordinanza*” e imponendo “*una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza a tale ordine*”.

---

<sup>1</sup> Segnalando che nel segno distintivo avversario il nome “ [REDACTED] ” risulta rappresentato con stile corsivo, lettera “C” in maiuscolo e tutta la scritta di colore arancione, mentre nella propria insegna, seppur in corsivo e con la “C” maiuscola, lo stile di scrittura utilizzato è il “*baseball*” e il colore azzurro; il nome è, inoltre, seguito dal suffisso “*s*” per richiamare l’idea della famiglia C [REDACTED] “*simboleggia la squadra dei [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la moglie [REDACTED] ed i figli [REDACTED] e [REDACTED]*”), ed è contornato da un cerchio, seguito dalla scritta “ [REDACTED] [REDACTED] ”.



Il provvedimento reclamato ha riconosciuto il requisito del *fumus boni iuris* nella “*estrema somiglianza del nome “ [REDACTED] ” con il marchio “ [REDACTED] ” registrato dalla parte ricorrente, sia per la parte denominativa ... sia per i caratteri corsivi, che richiamano visivamente ... il marchio registrato ... [e] l’insegna della società ricorrente*”; la somiglianza è stata altresì rinvenuta nella “*homepage della pagina internet del resistente... [che] richiama non solo nel nome, ma anche nell’immagine la homepage del sito internet della società ricorrente*” (cfr. ordinanza pagg. 2 e 3).

Il g. des. ha inoltre ritenuto esistenti le ragioni d’urgenza, riconoscendole nel “*rischio che potenziali clienti della ricorrente (la quale vanta numerosi clienti in Lombardia, e anche nella provincia di Bergamo ...) ordini al resistente un dolce (invece che ordinarlo via internet alla ricorrente), a causa della idoneità confusiva della pagina internet e della insegna ... condotta, in ordine alla quale la parte resistente non ha fornito in sede di udienza alcuna plausibile giustificazione, che appare in qualche modo antitetica al dichiarato disinteresse della parte a modificare l’insegna e far chiudere la pagina internet*” (cfr. ordinanza pag. 3).

2.- Con l’odierno reclamo, P [REDACTED] C [REDACTED] si duole dell’erroneità dell’ordinanza tanto in punto di *fumus boni iuris* quanto di *periculum in mora*, lamentando, in particolare:

i) in riferimento alla pagina *web*, che la stessa, generata automaticamente a seguito della compilazione del *format* di iscrizione al servizio “Google Business”, non costituente sito internet e inidonea a raccogliere ordini (e di conseguenza, vendite) *online*, sarebbe stata chiusa in data 9.1.2024, successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti e, già alla data di pubblicazione dell’ordinanza (9.4.2024), non sarebbe stata più funzionante; l’attuale pagina di Google recherebbe il nome “ [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] ” e non più l’indicazione “ [REDACTED] ”, con esclusione di qualsivoglia pericolo di confusione per potenziali clienti e inconsistenza del *fumus* cautelare già “*alla data dell’ordinanza*”;

ii) che il diritto ad esercitare l’attività sotto l’insegna contenente il proprio cognome deriverebbe dagli artt. 2563, 2568 e 2564 c.c. e che non vi sarebbe comunque somiglianza tra la propria ditta e insegna e il segno distintivo della reclamata, considerate anche le piccole dimensioni della propria insegna, parzialmente nascosta dalla “*tendina su cui invece campeggia, ben più grande e visibile, a caratteri rossi, il nome del produttore del caffè ( [REDACTED] [REDACTED] ”* (cfr. reclamo pag. 6).

Ribadite, altresì, la diversità dell’attività esercitata e la lontananza tra le rispettive sedi, il reclamante ha censurato l’ordinanza anche in punto di *periculum in mora*, lamentando che il presunto calo delle vendite prospettato *ex adverso* sarebbe rimasto del tutto indimostrato nell’*an* e nel *quantum*, così come l’esistenza di clienti dell’A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] nella provincia di Bergamo; il reclamante ha, quindi, proceduto a contestare rilevanza e idoneità probatoria degli 11



documenti allegati dalla controparte memoria “non autorizzata” del 8.1.2024<sup>2</sup> e concluso per la riforma integrale dell’ordinanza cautelare con rigetto di ogni avversaria pretesa.

2.1.- Si è costituita in giudizio A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] s.r.l. che - precisato che, alla data di propria costituzione, la controparte non aveva ancora rimosso l’insegna dell’attività commerciale di Bergamo e aveva solo parzialmente eliminato le immagini del marchio contraffatto dal proprio sito internet - ha sostenuto la correttezza dell’ordinanza impugnata sia in punto di *fumus*, sia in punto di *periculum*.

La reclamata ha evidenziato che la ricostruzione delle vicende familiari e personali del signor P [REDACTED] C [REDACTED], nato a N [REDACTED] “a [REDACTED] di [REDACTED] ... piazza dove ha sede il locale di parte ricorrente” (cfr. reclamo pag. 5) non farebbe che confermare la conoscenza diretta della forza commerciale del marchio “C [REDACTED]” da parte del reclamante.

L’illeceità del comportamento di P [REDACTED] C [REDACTED] emergerebbe anche dalle immagini della pagina del *social network* Instagram, ove appare una fotografia dei lavori di ristrutturazione del locale di Bergamo nel 2019 in cui l’ingresso del bar è coperto per metà dalla scritta verticale “C [REDACTED]” senza il suffisso ’s, a riprova della originaria intenzione del reclamante di sfruttare integralmente il marchio della reclamata.

Non sarebbe, inoltre, corretto affermare la diversità delle attività commerciali svolte dalle parti, operanti, invero, “*nello stesso settore merceologico, atteso che proprio la pastiera e le sfogliatelle napoletane sono prodotti che caratterizzano il lavoro dell’A [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] non solo in Campania, ma anche a livello nazionale ed internazionale, al punto che la società napoletana ha deciso di utilizzarla come foto identificativa posta in apertura del suo sito ufficiale*” (cfr. comparsa di costituzione pag. 7); tantomeno assumerebbe rilievo la distanza geografica tra le due realtà commerciali posto che gli ordini di prodotti, anche di aree geografiche lontane, sono oggi “*in gran voga*” (*ibidem*).

La difesa di parte reclamata ha infine precisato di aver “*dimostrato*” in prime cure di aver un “*ampio mercato*” in Lombardia; a ulteriore dimostrazione della forza attrattiva del marchio di proprietà A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] a livello nazionale e internazionale, la reclamata ha integrato le proprie produzioni con l’allegazione di articoli di quotidiani nazionali che ne elogiano il prodotto dolciario; ha ricordato che la confondibilità del marchio può, comunque, essere anche solo potenziale con *periculum in re ipsa*, segnalando come il flusso migratorio “record” che in questi

<sup>2</sup> Rappresentativa di scambi di corrispondenza relativi - in tesi del reclamante - a: mere richieste di informazioni per eventuali consegne di pastiere a Bergamo e a Latina non seguite da ordini, richieste di consegne di molto risalenti e non tutte su Bergamo (datate 19.11.2011, 21.12.2011, aprile 2020, dicembre 2020), richiesta di generica collaborazione con condomini nella provincia di Milano: si tratterebbe, quindi, di documentazione, in parte anche “costruita ad arte”, comunque inidonea a provare l’effettiva vendita e consegna di prodotti nel territorio di Bergamo da parte della reclamata.



anni si è avuto dalla città campane (Napoli in testa) verso il Nord Italia, in particolare verso la Lombardia (come da articolo del Corriere.it, depositato *sub* doc. 14), renderebbe inverosimile ritenere che il marchio “C [REDACTED]” non abbia oggi una valenza anche nella città di Bergamo. Ha, quindi, concluso per il rigetto del reclamo e l’integrale conferma dell’ordinanza impugnata.

2.2.- All’udienza di discussione del 24.5.2024, pendendo trattative, il collegio ha disposto un rinvio al fine di consentire alle parti di addivenire ad un eventuale accordo.

Alla successiva udienza del 7.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte *ex art.* 127-ter c.p.c., le parti hanno dato atto dell’esito negativo della trattativa.

La reclamata ha, quindi, insistito per il rigetto del reclamo e la condanna della controparte alla rifusione in proprio favore delle spese di lite.

Il reclamante, precisato “*di avere già oscurato, in via provvisoria, l’insegna del locale, in attesa della definizione del presente giudizio (all. 1) e della eventuale installazione della nuova insegna già rammostrata in udienza in forma di rendering (all. 2)*”, ha avanzato ulteriore “*proposta transattiva aderente a quanto suggerito da Codesto Collegio alla precedente udienza di data 24 maggio 2024 e, quindi, di pagare alla controparte la somma di euro 3.000,00 onnicomprensivi, corrisposti ratealmente, oltre alla sostituzione dell’insegna come da allegato n. 2 o similare*”. Ribadita, quindi, l’infondatezza della domanda cautelare avversaria, il reclamante ha comunque insistito per l’accoglimento dell’impugnativa.

3.- Il reclamo è infondato e va respinto.

3.1.- Premesso che nessuna domanda è stata formulata da A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] in riferimento alla scelta e all’utilizzo da parte dell’odierno reclamante della ditta “ [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED]”, avendo la reclamata circoscritto le richieste cautelari all’insegna e al “sito internet” utilizzati dal reclamante, il diritto di quest’ultimo di mantenere il proprio cognome, così come rappresentato, all’interno dell’insegna sotto cui esercita l’attività commerciale (oltre che nella pagina internet in cui tale attività risultava pubblicizzata: v. *infra*), trova il limite degli artt. 20 c.p.i. e 2564 c.c.<sup>3</sup>, norma, quest’ultima, applicabile all’insegna in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2568 c.c.

Alla stregua di tali disposizioni, la semplice circostanza che “C [REDACTED]” sia il cognome del reclamante non giustifica l’utilizzo di un’insegna che riproduca il marchio registrato dalla reclamata, essendo comunque l’imprenditore tenuto a rispettare il divieto generale di uso di segni confondibili con quelli anteriori di terzi (nella fattispecie, marchio registrato a far tempo dal 2005, a fronte di un’attività intrapresa da P [REDACTED] C [REDACTED] nel 2019).

<sup>3</sup> Invocato dallo stesso reclamante, a tenore del quale “*quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla*”.



Giova osservarsi come sia assolutamente consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo cui i marchi denominativi (ma analoghe osservazioni possono essere svolte in relazione agli altri segni distintivi) contenenti lo stesso cognome sono, di regola, confondibili<sup>4</sup>, 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.

È stato, così, affermato che 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’antioriorità 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., invocato dal reclamante a preteso sostegno dell’utilizzo del “*proprio cognome*” nell’insegna sotto cui esercita l’attività, 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 (Trib. Milano 14.4.1975).

Nel caso in esame, come già condivisibilmente evidenziato dal primo giudice in relazione alla situazione esistente prima delle modificazioni eseguite dal signor C [REDACTED] per adempiere al comando giudiziale di inibitoria, “*il semplice esame dell’insegna utilizzata dal resistente (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) consente di apprezzare la estrema somiglianza del nome “ [REDACTED]” con il marchio “ [REDACTED]” registrato dalla parte ricorrente (cfr. doc. 2 di parte ricorrente), sia per la parte denominativa (differenziata solo per il suffisso : ‘s) sia per i caratteri corsivi, che richiamano visivamente, in una visione complessiva, il marchio registrato dalla A [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., così come l’insegna della società ricorrente (cfr. fotografia allegata alla nota 8 gennaio 2024); allo stesso modo la homepage della pagina internet del resistente (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) richiama non solo nel nome, ma anche nell’immagine (riproducente una fetta della*

<sup>4</sup> Si vedano, in tal senso, Trib. Bologna 25.1.2012, Trib. Roma 13.7.2010, App. Milano 6.7.2004; Cass. nn. 8119/2009, 14483/2002 e 7482/1995.



tipica pastiera napoletana) la homepage del sito internet della società ricorrente (cfr. fotografia prodotta a corredo della nota 8 gennaio 2024), ciò che non può non suscitare nell'utilizzatore informato la idoneità confusiva circa l'origine dei prodotti - di tale idoneità confusiva è prova la richiesta di informazioni da parte di un cliente della ricorrente circa la riferibilità del punto vendita di Bergamo alla A [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente)".

Non solo, dunque, il medesimo cognome, ma anche la somiglianza di caratteri e modalità rappresentative dovevano considerarsi tali da suscitare, nel caso in esame, il pericolo di confusione paventato dalla reclamata, pericolo all'evidenza non fugato dalla sola diversità del colore utilizzato per la scritta "C [REDACTED]" nel sito internet o dalle dimensioni ridotte dell'insegna presso l'esercizio commerciale del reclamante; men che meno dall'essere tale insegna parzialmente nascosta dalla tendina (invero alzabile) "su cui invece campeggia, ben più grande e visibile, a caratteri rossi, il nome del produttore del caffè ( [REDACTED] [REDACTED]" (cfr. reclamo pag. 7).

Le corrette valutazioni del giudice di prime cure non risultano scalfite dalle deduzioni riproposte in sede di reclamo circa la solo parziale coincidenza dell'attività esercitata dall'impresa individuale di P [REDACTED] C [REDACTED] con quella dell'A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] - essendo la prima un "piccolo bar di provincia" con gastronomia<sup>5</sup> che non effettua vendite *online* o per corrispondenza, situato in zona di scarso afflusso turistico, la seconda una pasticceria di più ampie dimensioni posta nel centro storico di Napoli, che distribuisce i propri prodotti anche mediante vendita *online* - la distanza geografica tra le rispettive sedi e la scarsa appariscenza dell'insegna del reclamante.

Ricordato che 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 (Trib. Venezia, 10.4.2006), la giurisprudenza ha altresì escluso che costituiscano validi elementi di differenziazione la diversità dei canali distributivi (Trib. Bologna 22.7.2004, Trib. Catania 23.12.2002) e il differente target di clientela (Cass. n. 17144/2009), così come 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).

È nella specie indubitabile che, quanto meno parzialmente, reclamante e reclamata operino nel medesimo settore merceologico, come dimostrato dal fatto che l'immagine scelta da entrambe le imprese per pubblicizzare la propria attività è quella riprodotte una fetta della tipica pastiera napoletana.

<sup>5</sup> Ove il reclamante "somministra caffè, pasticceria e dove vende al pubblico alcuni piatti della tradizione napoletana (mozzarelle, polpette, ecc.)".



Non risultano, infine, dirimenti la distanza tra le sedi delle rispettive attività e la circostanza che la reclamata non abbia (in tesi del reclamante) dimostrato di avere nella città di Bergamo clientela già consolidata, dovendosi comunque avere riguardo agli sviluppi potenziali dell'impresa - già pacificamente operante a livello nazionale e, in particolare, nel territorio lombardo - nonché all'ambito territoriale in cui essa risulti conosciuta, anche laddove tale ambito non fosse stato ancora raggiunto da operazioni di produzione e vendita (Cass. n. 826/1969; App. Bologna 7.3.1992).

La giurisprudenza anche risalente ha ritenuto doveroso assicurare la tutela del segno distintivo all'intera zona territoriale potenzialmente raggiungibile, anche ove non ancora attinta dall'attività promozionale dell'impresa, in presenza di elementi tali da far razionalmente prevedere sviluppi dell'azienda in detta area (cfr. tra le altre Cass. n. 3084/1978 che, ai fini del giudizio di confondibilità per oggetto dell'impresa e luogo di esercizio della stessa ha affermato doversi tenere conto “non solo della specifica attività e della zona nella quale l'impresa opera in un determinato momento, ma anche delle attività complementari e affini a cui l'impresa medesima abbia attitudine, nonché delle sue potenziali capacità di penetrazione economica in altre zone”).

Nel caso in esame, la reclamata ha dimostrato - senza essere *ex adverso* smentita - di vantare clienti in Lombardia e di offrire servizio *online* sull'intero territorio nazionale, il che è sufficiente a ritenere esistente la potenziale interferenza con l'attività esercitata dal reclamante nella città di Bergamo, con l'ulteriore conseguenza dell'esistenza del *periculum in mora*, stante il rischio che potenziali clienti della reclamata ordinino al resistente un dolce (invece che ordinarlo via internet alla ricorrente) attratti dalla denominazione “C [REDACTED]”, nella erronea convinzione di acquistare un prodotto della reclamata, a causa della idoneità confusiva dell'insegna e della pagina internet utilizzati da P [REDACTED] C [REDACTED] per come gli stessi si presentavano all'epoca del ricorso.

In merito a tale pagina *web* “creata” sulla base delle informazioni e degli elementi forniti da P [REDACTED] C [REDACTED], la violazione del marchio dell'A [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] emerge *per tabulas* (cfr. doc. 10 di parte ricorrente in prime cure) oltre che dall'esplicito richiamo all'elemento denominativo, altresì dall'accostamento con l'analoga immagine (riproducente una fetta di pastiera napoletana) scelta dall'A [REDACTED] P [REDACTED] per la *homepage* del proprio sito internet.

Né rileva, a fondamento dell'impugnativa, che la pagina *web* in questione non sia “di proprietà” di P [REDACTED] C [REDACTED] - che non ne detiene il dominio - ma sia stata creata da Google tramite il servizio “Google Business”, posto che l'iniziativa e i contenuti della pubblicazione *online* sono pacificamente riferibili al reclamante che, infatti, ha potuto - secondo quanto dallo stesso riferito - ottemperare all'ordine di rimozione facendo oscurare tale pagina.



Il *decisum* del primo giudice va, pertanto, interamente confermato, con la sola precisazione, quanto ai contenuti *web*, che non si tratta di sito internet di proprietà del reclamante, ma della pagina creata mediante lo strumento “Google Business” sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal reclamante e da questi utilizzata per divulgare al pubblico dei consumatori notizie inerenti la propria attività.

3.2.- In merito ai fatti occorsi durante il procedimento di primo grado e successivamente al deposito dell’ordinanza reclamata, vale a dire la chiusura della pagina internet (con apertura di quella in cui l’attività del reclamante viene identificata come “N [redacted] [redacted] di C [redacted] P [redacted]”, come da doc. 4 allegato al reclamo) e la recente - peraltro non definitiva - modificazione dell’insegna (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla nota del 7.6.2024), non può che osservarsi come tali circostanze siano all’evidenza inidonee a far venir meno *fumus* e *periculum in mora*, avendo il reclamante mostrato di volersi uniformare alle (legittime) pretese avversarie solo a seguito dell’instaurazione del contenzioso cautelare e della decisione giudiziale, che ha comunque impugnato nel merito, assumendo pertanto un contegno quantomeno contraddittorio.

4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni per i procedimenti cautelari dinanzi al tribunale di valore indeterminato, complessità bassa, relativamente alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio.

L’integrale rigetto dell’impugnativa comporta, altresì, l’obbligo per il reclamante di versare “*un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione*”, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115/2002.

**p.q.m.**

il tribunale, visto l’art. 669-*terdecies* c.p.c., rigetta il reclamo proposto da P [redacted] C [redacted] in qualità di titolare dell’impresa individuale “E [redacted] C [redacted] di C [redacted] P [redacted]” nei confronti di A [redacted] P [redacted] C [redacted] s.r.l. avverso l’ordinanza del 9.4.2024 che conferma; condanna il reclamante a rifondere alla reclamata le spese della fase di reclamo, che liquida in € 2.905,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; dà atto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002.

Brescia, 11.6.2024

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

