

N. R.G. 5301/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

**DOTT. RAFFAELE DEL PORTO
DOTT CARLO BIANCHETTI
DOTT. ALESSIA BUSATO**

**PRESIDENTE
GIUDICE REL.
GIUDICE**

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **5301** del ruolo generale dell'anno **2021**

vertente tra

D [REDACTED] **s.p.a.**

attrice, con l'avvocato [REDACTED]

e

B [REDACTED] **M** [REDACTED] **& C. s.n.c.,**

convenuta, con l'avvocata [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 20 marzo 2025 e, perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente, rispettivamente il 12 marzo 2025 parte attrice e il 14 marzo 2025 parte convenuta

MOTIVAZIONE



1. Lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione in data 27 aprile 2021 la società D[REDACTED] s.p.a. conveniva in giudizio la società B[REDACTED] M[REDACTED] & C. s.n.c. davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia per sentirla condannare alla inibizione all'uso della denominazione "[REDACTED]" per contrassegnare i propri prodotti, in quanto costituente contraffazione del marchio registrato di parte attrice; per sentirla condannare altresì al risarcimento dei danni conseguiti alla società attrice da tali condotte illecite (da determinarsi anche in via equitativa, e anche nella forma della retroversione degli utili), nonché al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di inibitoria e alla pubblicazione della sentenza di condanna sul "Corriere della Sera" e su "Donna Moderna"; con vittoria delle spese di lite.

Allegava in estrema sintesi parte attrice di operare da oltre cento anni nel settore della produzione di coperture letto in piuma, realizzate artigianalmente con materie prime naturali; di avere registrato sin dal 1995 il marchio denominativo [REDACTED], ottenendo il marchio italiano in pari data, nella classe 24 (piumini, trapunte e coperte da letto, coprimaterassi e biancheria per la casa); di avere appreso verso la fine del 2019 della commercializzazione da parte della impresa B[REDACTED] M[REDACTED] & C. s.n.c. (di seguito, per semplicità, B[REDACTED]), con sede in Boario Terme, di una linea di piumini denominata "[REDACTED]"; che tale condotta costituisce contraffazione del marchio registrato D[REDACTED]; che i tentativi di risolvere bonariamente la controversia tra le due società non avevano avuto esito, dal momento che la B[REDACTED], senza riconoscere la illiceità della propria condotta, si limitava a rimuovere la denominazione "[REDACTED]" dai prodotti esposti sul proprio sito internet; che anche il ricorso cautelare proposto da D[REDACTED] non sortiva esito, dal momento che il g.des. escludeva la sussistenza del periculum in mora, stante l'avvenuta modifica del proprio sito internet da parte della B[REDACTED]; che i segni distintivi dei prodotti delle due società, operanti nel medesimo settore commerciale, erano del tutto identici; che l'utilizzo di tale denominazione da parte della convenuta costituiva contraffazione dei marchi della società attrice ed era comunque idoneo a determinare nel pubblico una confusione circa la provenienza dei beni e servizi offerti da parte di due società distinte e del tutto indipendenti, confusione astrattamente atta a cagionare alla società attrice la perdita di fette di mercato.

Si costituiva ritualmente la società convenuta, chiedendo in principalità nel merito l'integrale rigetto delle domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata che l'eventuale risarcimento fosse limitato nella misura del quantum effettivamente provato in corso di causa; con vittoria delle spese di lite.



Affermava parte convenuta che D [REDACTED] non aveva mai utilizzato il marchio registrato “[REDACTED]” per contrassegnare i propri piumini d’oca artigianali (per i quali utilizzava invece un marchio complesso riportante la denominazione D [REDACTED] in caratteri azzurri, sormontata da un rettangolo pure a sfondo azzurro contenente l’immagine stilizzata di tre colli d’oca), bensì per contraddistinguere una linea di prodotti in materiale sintetico, peraltro non pubblicizzati sul sito internet dell’attrice bensì commercializzati tramite alcune imprese della grande distribuzione, prodotti di valore enormemente inferiore rispetto ai piumini d’oca artigianali dalla convenuta, che si collocavano in un settore di eccellenza; che peraltro la convenuta non aveva mai utilizzato il marchio denominativo registrato, bensì un marchio complesso, non oggetto di registrazione, costituito dalla parola “[REDACTED]” in un ovale di colore verde o rosa, mai associato alla D [REDACTED] (quasi [REDACTED] fosse invece che un marchio la denominazione della società produttrice); che, in ogni caso, la convenuta non solo non aveva contraddistinto con la denominazione “[REDACTED]” una linea di piumini, ma si era limitata ad aggiungere tale termine ad una denominazione costituita da svariati termini (ad es.: “*piumino [REDACTED] invernale supercaldo 250x200 canada – biovital*”), tanto che il marchio complesso (denominativo-figurativo) utilizzato dalla società attrice si differenziava da esso in modo rilevante, escludendo alcun rischio di confusione tra i due prodotti (che peraltro si differenziavano anche per il prezzo e per i canali di vendita – tanto che un piumino in microfibra pubblicizzato da D [REDACTED] nel proprio sito internet non è denominato “[REDACTED]”, bensì “*piumino in fibra sintetica [REDACTED] 200*”); che il marchio denominativo “[REDACTED]” era un marchio debole, e che secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è sufficiente ad escludere la contraffazione anche la presenza di lievi modificazioni o aggiunte; che, in ogni caso, la condanna all’inibitoria dovrà essere esclusa dal momento che la convenuta aveva spontaneamente rimosso dal proprio sito la denominazione “[REDACTED]” appena ricevuta la diffida dell’attrice; che inoltre non era provato né financo allegato che dalla condotta della convenuta fosse derivato un danno relativamente alle vendite dei piumini in microfibra contrassegnati dal marchio complesso “[REDACTED]”.

Quindi con memoria 26 maggio 2022 la convenuta produceva in giudizio i documenti afferenti le vendite di prodotti contrassegnati da una denominazione contenente la parola “[REDACTED]”.

Alla successiva udienza del 29 settembre 2022 entrambe le parti chiedevano che fosse fissata udienza di precisazione delle conclusioni; la causa veniva infine posta in decisione, sulle conclusioni sopra illustrate, all’udienza del 20 marzo 2025.



2. La natura del marchio registrato dell'attrice e dei relativi segni distintivi; l'assenza di confondibilità tra i segni distintivi dei due gruppi di imprese.

Va preliminarmente rilevato che l'unico marchio registrato dalla società attrice è il marchio denominativo "■■■■" (denominazione utilizzata anche per la realizzazione di marchi complessi, denominativi-figurativi, pure vantati dalla parte attrice, ancorché privi di registrazione, alcuni esempi dei quali sono prodotti dalla parte attrice sub docc. 3-5).

Orbene il marchio ■■■■, in quanto facente chiaro riferimento ad un sostantivo di comune diffusione, deve essere sicuramente annoverato tra i marchi deboli (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1267 del 25 gennaio 2016; la successiva ordinanza Cass. Civ. Sez. I n. 39765 del 13 dicembre 2021 qualifica come marchio debole quello che consista in un elemento in collegamento logico con il prodotto – come nel caso che ci occupa, laddove il termine ■■■■, in quanto evoca l'abitazione tipica della popolazione Inuit in zona polare, è logicamente associata ad un prodotto destinato ad assicurare un sonno confortevole nella stagione fredda).

Ciò posto, va affermato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *"in tema di marchi di impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte"* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8942 del 14 maggio 2020; cfr. anche Sez. I, ord. n. 31221 del 21 ottobre 2022).

Sulla scorta di tale insegnamento si deve constatare come la società convenuta abbia attribuito ai propri prodotti una denominazione che presenta una non trascurabile modificazione del nucleo denominativo, caratterizzandosi peraltro anche per il fatto che in ciascun caso ha aggiunto diversi elementi caratterizzanti distintivi, premettendo al sostantivo ■■■■ i sostantivi "■■■■" e facendolo seguire dagli aggettivi *"invernale supercaldo biovital"* e da una indicazione geografica, *"Siberia"*, o *"Canada"*, o *"Alaska"* (cfr. docc. 10-11 di parte attrice), tali da escluderne la confondibilità con il marchio denominativo oggetto della privativa di titolarità dell'attrice.



Dal complesso delle considerazioni sopra esposte discende che la condotta della convenuta non integra contraffazione del marchio di parte attrice; ciò da cui deriva anche il rigetto delle conseguenti domande dirette ad ottenere pronunce inibitorie e risarcitorie in danno della società convenuta.

3. Conclusioni.

Da tutto quanto esposto discende l'integrale rigetto delle domande di parte attrice, restando assorbite tutte le altre domande, anche istruttorie, delle parti.

4. Le spese.

Le spese seguono la soccombenza; conseguentemente la società attrice dovrà essere condannata a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 14.103,00 (calcolata sui valori medi per tutte le fasi per le cause di valore indeterminabile, complessità alta), oltre 15 % per spese generali, IVA e CP.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da D■■■■ s.p.a. nei confronti di B■■■■ M■■■■ & C. s.n.c.; condanna la società attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite da essa sostenute, liquidate in complessivi € 14.103,00 =, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CP.

Così deciso in Brescia il 19 giugno 2025.

Il giudice est.

dott. Carlo Bianchetti

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

