

N. R.G. 6065/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA 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

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **6065/2024** promossa da:

A [REDACTED] S.R.L. (C.F. 06792271212), con il patrocinio degli avv.ti
[REDACTED]
[REDACTED] attrice

contro

P [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED]
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] convenuto

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

- “a) accertare, per i fatti descritti in premessa, l’usurpazione o la contraffazione del marchio “C [REDACTED]” da parte della E [REDACTED], in persona di detto titolare ([REDACTED] [REDACTED], o comunque l’utilizzo illegittimo della denominazione “C [REDACTED]” da parte della resistente, e per l’effetto di:*
- b) inibire ad E [REDACTED], in persona di detto titolare (C.F. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla via [REDACTED],*



la fabbricazione, il commercio e l'uso delle cose costituenti la violazione del marchio "Carraturo" (tovaglioli, carta per confezionare dolci, tazzine ed ogni altro oggetto utile al commercio dove esservi opposto il marchio "C[REDACTED]"), e l'utilizzazione della denominazione "C[REDACTED]";

c) inibire alla medesima ditta l'utilizzazione della insegna riportante la scritta "C[REDACTED] posta all'ingresso dell'attività commerciale di via [REDACTED] in [REDACTED], ordinando la rimozione immediata e definitiva della stessa, nonché la rimozione sempre della scritta "C[REDACTED] oggi apposto sulla tenda a cupola posta all'ingresso del bar-pasticceria della convenuta;

d) ordinare alla ditta E[REDACTED] in persona in persona di detto titolare (C.F. [REDACTED]), con sede in [REDACTED] alla via [REDACTED] [REDACTED], l'oscuramento definitivo del sito [REDACTED] o, comunque, la cancellazione dallo stesso e dall'indirizzo del marchio C[REDACTED], la cancellazione di ogni immagine o fotografia che rechi che rechi il marchio contraffatto;

e) condannare la ditta E[REDACTED] in persona in persona di detto titolare (C.F. [REDACTED]), con sede in [REDACTED] alla via [REDACTED] (P.Iva [REDACTED]), al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, quantificabili in almeno € 25.000, e/o in altra somma, anche maggiore, che il Tribunale vorrà liquidare facendo riferimento al criterio equitativo.

f) il tutto con vittoria di spese, anche generali diritti ed onorari di causa, anche del presente procedimento cautelare, oltre Iva e cpa, come per legge".

Per il convenuto:

"nel merito, rigettare ogni avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente revoca dei provvedimenti emessi in sede cautelare.

Spese di causa rifuse".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- A [REDACTED] s.r.l. ha promosso il giudizio di merito successivo alla fase cautelare di inibitoria ex art. 131 c.p.i., onde ottenere nei confronti del convenuto P [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale E [REDACTED], l'accertamento della *“contraffazione ed usurpazione del marchio C [REDACTED] e poi la conseguente l'inibitoria definitiva nella utilizzazione della scritta “C [REDACTED] da ogni vessillo inerente l'attività, la rimozione della insegna che riproduce la scritta “C [REDACTED] posta all'ingresso del bar pasticceria di via [REDACTED] in [REDACTED] e l'oscuramento del sito [REDACTED] o, comunque, l'eliminazione dal sito o da ogni altro social network di ogni riferimento al marchio registrato”* (cfr. atto di citazione, pag. 7), nonché il risarcimento dei danni *“patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, quantificabili in almeno € 25.000, e/o in altra somma, anche maggiore, che il Tribunale vorrà liquidare facendo riferimento al criterio equitativo”* (ibidem, pag. 18), evidenziando come *“dal dominio internet di Google Maps (doc. 10) sono ancora rinvenibili foto di vessilli ed oggetti, anche della insegna, da cui si rileva l'illecita utilizzazione del marchio contraffatto “C [REDACTED], che è stato stampato anche sulla tenda a cupola che è posta sull'accesso del bar pasticceria, ciò in totale violazione del provvedimento cautelare adottato da Codesto Tribunale il 09.04.2024”* (cfr. atto di citazione, pag. 7).

1.1.- L'attrice aveva agito cautelamente nei confronti del convenuto premettendo 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; aveva ivi allegato - e ha in questa sede rievocato - di essere venuta a conoscenza, alla fine del mese di giugno 2023, tramite propri clienti, del fatto che l'impresa individuale di P [REDACTED] con sede in [REDACTED], via [REDACTED] 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].

Sulla base di tali circostanze, la ricorrente aveva lamentato - e nella presente sede di merito ha ribadito - la violazione da parte del resistente dell'art. 20 c.p.i. ritenendo *“indiscutibile che il marchio Carraturo's consista in una alterazione del marchio “C [REDACTED] capace di ingenerare confusione tra*



i marchi e sulla provenienza del prodotto” (cfr. ricorso cautelare pag. 7), idonea a indurre in errore potenziali acquirenti e attirare clienti intenzionati ad acquistare prodotti dell’A [REDACTED], al riguardo evidenziando l’identità o comunque la somiglianza dei prodotti venduti dal resistente rispetto a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

Sin dalla fase cautelare l’attrice aveva, inoltre, lamentato (in detta sede, ai fini del *periculum in mora*; nel presente giudizio ha ribadito la circostanza a sostegno della domanda risarcitoria) di aver già subito nel settore delle vendite *online* un calo proprio nella provincia di [REDACTED], 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.

1.3.- Costituitosi nel giudizio cautelare, P [REDACTED], titolare dell’impresa individuale E [REDACTED] ha negato la violazione del marchio della ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.

1.4.- Con ordinanza del 9.4.2024, il giudice designato in prime cure ha accolto il ricorso dell’A [REDACTED] inibendo al reclamante *“l’utilizzo nella propria insegna e nella propria pagina internet della denominazione ‘C [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”.*

1.5.- Avverso tale provvedimento il resistente ha promosso reclamo, che è stato integralmente respinto dal tribunale con ordinanza collegiale del 11.6.2024.

2.- Nel presente giudizio di merito l’attrice mira, dunque, a ottenere, previo accertamento della contraffazione del proprio marchio ad opera del convenuto, pronuncia definitiva di inibitoria e rimozione di qualsivoglia riferimento al proprio segno distintivo da ogni *“vessillo inerente l’attività”* del convenuto (i.e. insegna, *“sito internet”* e/o *“altro social network”*), oltre al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza delle violazioni lamentate.

2.1.- Dapprima dichiarato contumace, con comparsa di costituzione depositata in data 19.7.2024 si è costituito in giudizio il convenuto (con conseguente revoca della declaratoria di contumacia) che, come nella fase cautelare, ha respinto ogni addebito principalmente sul rilievo della non confondibilità tra le attività di attrice e convenuto medesimo, ribadendo di svolgere la propria attività in un *“piccolo locale di appena 32 metri quadrati (doc. 2) in cui somministra caffè, pasticceria e dove vende al pubblico alcuni piatti della tradizione napoletana (mozzarelle, polpette, ecc.)”*, in *“zona ... molto lontana dal centro storico della città”* e che *“non vende prodotti on line o per corrispondenza”*.



Con particolare riferimento all'insegna, il convenuto - richiamati gli artt. 2568 e 2564 c.c. - ha negato ogni possibile "confusione" coi segni distintivi dell'attrice, allegando di esercitare l'impresa sotto l'insegna "*scritta in corsivo con (ovviamente) la C maiuscola ... così declinata "C [REDACTED] [REDACTED]", di piccole dimensioni, "parzialmente nascosta dalla tendina su cui invece campeggia, ben più grande e visibile, a caratteri rossi, il nome del produttore del caffè ([REDACTED] [REDACTED]" e nient'affatto simile a quella dell'attrice "A [REDACTED]" (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2).*

Ha negato che, nei quattro anni di attività, "*alcuno*" abbia "*mai ipotizzato un legame tra il negozio del resistente e la A [REDACTED] sia per la lontananza geografica con la società ricorrente, sia per l'evidente diversità dei generi alimentari venduti, sia per la diversa dimensione dell'attività, sia anche per la diversità dei segni distintivi*", precisando nondimeno che "*alle pochissime persone che hanno chiesto se vi fosse un legame di parentela tra P [REDACTED] e i soci dell'A [REDACTED] è stata ovviamente data risposta negativa*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3).

Quanto al "*sito internet*" *ex adverso* contestato, il resistente ha rappresentato trattarsi di mera "*pagina web*" non utilizzata per la vendita *online*, generata da *Google Business "automaticamente"*, solo inserendo le informazioni richieste dal *format*. Ha, in ogni caso, chiarito che la suddetta pagina è stata chiusa il 9 gennaio 2024, dopo l'udienza di comparizione personale delle parti in fase cautelare e che la pagina Google ora reca il nome "*N [REDACTED]*" e non più l'indicazione "*C [REDACTED]*", rimarcando che, "*all'atto della notifica della citazione per cui è causa, quindi, la pagina web era già disabilitata*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4).

Ha, infine, escluso ogni possibile danno derivante da un'ipotetica (contestata) interferenza tra l'attività dell'attrice e quella del convenuto, "*proprio perché i due soggetti operano in luoghi distanti oltre 800 chilometri, nonché per via del fatto che la reclamante non opera sul web e non effettua consegne a distanza*" (*ibidem* pag. 5), contestando espressamente l'esistenza del pregiudizio lamentato *ex adverso* e gli elementi di prova addotti da parte attrice a sostegno di presunte vendite dei prodotti attorei nella provincia di [REDACTED], così come di proprie vendite fuori dall'esercizio commerciale di via [REDACTED] [REDACTED]

Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'azione di merito avversaria, in quanto "*infondata*" e "*pure del tutto sproporzionata, rispetto alla situazione di fatto*" (*ibidem*, pag. 10).

2.3.- All'udienza *ex art.* 183 c.p.c. le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi (atto introduttivo e prima memoria *ex art.* 171-ter c.p.c. l'attrice, comparsa di costituzione e risposta il convenuto) chiedendo la fissazione di udienza di rimessione della causa in decisione; il g.i. ha fissato l'udienza *ex art.* 189 c.p.c. assegnando i termini a ritroso per il deposito di note di precisazione delle conclusioni,



comparse conclusionali e memorie di replica; all'udienza ex art. 189 c.p.c. ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.

3.- Le domande attoree di accertamento e definitiva inibitoria sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati; vanno, invece, integralmente respinte per insufficiente allegazione e mancanza di prova le pretese risarcitorie ex artt. 1223, 1226 e 2059 c.c.; merita, infine, parziale accoglimento la condanna al pagamento della penale giudiziale.

3.1.- Giova premettersi che nessuna domanda è stata formulata da A [REDACTED] in riferimento alla scelta e all'utilizzo da parte dell'odierno reclamante della ditta "E [REDACTED] [REDACTED]", così come nessuna specifica deduzione e domanda sono state svolte in riferimento alla nuova pagina web di Google Professional ove il convenuto, in sostituzione della precedente denominazione, ha indicato la propria attività mediante il nuovo nome "N [REDACTED] [REDACTED]", e non più con l'espressione "C [REDACTED]", oggetto di inibitoria cautelare.

È rimasta, in particolare, incontestata la circostanza che il convenuto, già in data 9 gennaio 2024, dopo l'udienza di comparizione personale delle parti in fase cautelare, ha fatto disabilitare la pagina di Google Professional "[REDACTED]" nella quale la sua attività veniva individuata sotto il nome "C [REDACTED]" con la specificazione "[REDACTED]" (cfr. doc. 8 di parte attrice), e che l'attuale pagina web dal medesimo utilizzata reca il nuovo nome "N [REDACTED] [REDACTED]" senza l'indicazione "C [REDACTED]".

La suddetta sostituzione è, anzi, ammessa dalla stessa attrice, che nel preambolo dell'atto di citazione (*"Antefatto processuale"*) così ha riferito: *"Ad oggi la convenuta non ha fornito notizie sulla rimozione dell'insegna all'ingresso dell'attività commerciale di [REDACTED]; mentre da una ricerca effettuata su internet dagli amministratori della società deducente sembra che la controparte abbia provveduto alla cancellazione del sito internet"* (cfr. atto di citazione, pag. 4).

Come, dunque, correttamente rilevato da parte convenuta, *"all'atto della notifica della citazione per cui è causa ... la pagina web era già disabilitata"* (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5).

Ne consegue che, mentre va accertata l'illiceità dell'utilizzo del marchio dell'attrice così come risultante dalla precedente pagina web, dunque sino alla relativa sostituzione constatata all'udienza del 9.1.2024, al momento della introduzione della presente causa ordinaria i presupposti per la pronuncia inibitoria di merito erano già venuti meno, essendo pacificamente e stabilmente cessata la condotta illecita lamentata.

3.2.- Con riferimento alla precedente versione della pagina web) e alla conformazione dell'insegna anche attualmente utilizzata, deve confermarsi che il diritto del convenuto di mantenere il proprio cognome a sé stante (con eventuale aggiunta della "s"), così come tuttora rappresentato all'interno



dell'insegna sotto cui esercita l'attività commerciale (e, sino alla menzionata sostituzione, nella pagina internet in cui tale attività risultava pubblicizzata), trova il limite degli artt. 20 c.p.i. e 2564 c.c.¹, 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 dell'attrice, 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] nel 2019).

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, confondibili², 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'antiorità 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 convenuto 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).

¹ 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*”.

² 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.



Quanto alla pretesa efficacia scriminante dell'art. 21, comma 1, lett. a) c.p.i. in tema di uso nell'attività economica del patronimico, l'argomento difensivo non coglie nel segno, non essendo stato contestato al convenuto "persona fisica" il semplice "uso nell'attività economica ... conforme ai principi della correttezza professionale a) del ...[suo] nome", ma essendo stato precisamente censurato e, quindi, sommariamente accertato l'uso scorretto del patronimico da parte del C [REDACTED] accertamento che va ora confermato.

Deve, infatti, in questa sede ribadirsi che "il semplice esame dell'insegna utilizzata dal resistente ... consente di apprezzare la estrema somiglianza del nome "C [REDACTED]" con il marchio "C [REDACTED] registrato dalla 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] 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 ... richiama non solo nel nome, ma anche nell'immagine (riproducendo una fetta della tipica pastiera napoletana) la homepage del sito internet della società ricorrente ..., 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 B [REDACTED] (cfr. docc. 7 e 8 di parte ricorrente)".

Non solo, dunque, il medesimo cognome, ma anche la somiglianza di caratteri e le modalità rappresentative sono tali da suscitare, nel caso in esame, il pericolo di confusione paventato dall'attrice, pericolo all'evidenza non fugato dalla sola diversità del colore utilizzato per la scritta "C [REDACTED] o dalle dimensioni ridotte dell'insegna presso l'esercizio commerciale del convenuto; 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])".

3.3.- A diverse conclusioni non conduce la solo parziale coincidenza dell'attività esercitata dall'impresa individuale di P [REDACTED] con quella dell'A [REDACTED] - essendo la prima un "piccolo bar di provincia" con gastronomia³ 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 [REDACTED] che distribuisce i propri prodotti anche mediante vendita online - la distanza geografica tra le rispettive sedi e la scarsa appariscenza dell'insegna del convenuto. 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

³ Ove il convenuto "somministra caffè, pasticceria e dove vende al pubblico alcuni piatti della tradizione napoletana (mozzarelle, polpette, ecc.)", v. supra



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, attrice e convenuto operino nel medesimo settore merceologico, come dimostrato dal fatto che l'immagine scelta da entrambe le imprese per pubblicizzare la propria attività (quanto al convenuto, nella precedente versione della pagina *web*) è quella riproducente una fetta della tipica pastiera napoletana (che il convenuto ha allegato di produrre e commercializzare presso il proprio esercizio con notevole successo, soprattutto durante le festività natalizie e pasquali).

3.4.- Né risultano dirimenti la distanza tra le sedi delle rispettive attività e la circostanza che l'A [REDACTED] non abbia dimostrato di avere nella città di [REDACTED] clientela già consolidata (i documenti da 24 a 34 che l'attrice in sede di prima memoria integrativa ha dichiarato versare in atti al fine di dimostrare l'esistenza di ordini per [REDACTED] e provincia non risultano, invero, prodotti), 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*").

3.5.- Nel caso in esame, l'attrice ha allegato e dimostrato, senza essere *ex adverso* smentita *ex art.* 115 c.p.c.⁴, di vantare clienti in Lombardia (cfr. doc. 14) e di offrire servizio *online* sull'intero territorio nazionale, il che è sufficiente a ritenere esistente la potenziale interferenza con l'attività esercitata dal

⁴ Le contestazioni hanno riguardato unicamente l'esistenza di clientela in [REDACTED] e provincia (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 5).



convenuto nella città di [REDACTED] stante il rischio che potenziali clienti dell'A [REDACTED] [REDACTED] ordinino al convenuto un dolce (invece che ordinarlo via internet all'attrice) attratti dalla denominazione "C [REDACTED]", nella erronea convinzione di acquistare un prodotto della rinomata Pasticceria napoletana, a causa della idoneità confusiva dell'insegna e della pagina internet utilizzati da P [REDACTED] per come gli stessi si presentavano quantomeno sino alla fase del reclamo.

Sebbene, infatti, la prova dell'esistenza di una clientela dell'attrice già consolidata in [REDACTED] e provincia non può ritenersi documentalmente offerta, le richieste di informazioni circa possibili consegne in tale zona - contenute nel doc. 15 - testimoniano la potenzialità di diffusione dell'attività commerciale attorea anche nel territorio [REDACTED].

3.6.- Deve, pertanto, confermarsi l'illiceità delle condotte consumate all'epoca del giudizio cautelare, ossia la contraffazione del marchio dell'attrice in conseguenza del suo utilizzo nell'insegna e nella pagina *web* originariamente aperta dal convenuto⁵.

Quanto alla domanda di definitiva inibitoria, la stessa può trovare accoglimento unicamente in relazione all'insegna.

Con riferimento ai contenuti *web*, va, infatti, ribadito che la nuova denominazione utilizzata dal convenuto nella pagina di Google "N [REDACTED]" (cfr. relativo doc. 4), non oggetto di espressa contestazione da parte dell'attrice, non reca più l'indicazione "C [REDACTED]", apparendo in tal modo adeguata al comando giudiziale contenuto nell'ordinanza inibitoria: alla stregua di un vaglio di confondibilità operato in concreto, il rischio in questione va escluso in ragione del fatto che la denominazione, complessa, non coincide con quella dell'attrice e che il patronimico è seguito dal nome del convenuto.

Diversamente, quanto all'insegna, la (ipotetica) modificazione proposta dal convenuto in sede di giudizio di reclamo (cfr. doc. 1 e 2 allegati alla nota del 7.6.2024), non si è, di fatto, compiutamente realizzata, atteso che dalle allegazioni e produzioni del presente giudizio di merito risulta che il signor P [REDACTED] non abbia ancora rimosso l'insegna originaria posta all'ingresso dell'attività commerciale di [REDACTED], avendo peraltro in questa sede insistito per la legittimità e non confusività di tale originaria insegna.

⁵ In merito a tale pagina web - "creata" dal titolare del dominio sulla base delle informazioni e degli elementi forniti da P [REDACTED] -, la violazione del marchio dell'A [REDACTED] emergeva per tabulas oltre che dall'esplicito richiamo all'elemento denominativo, altresì dall'accostamento con l'analoga immagine (riproducendo una fetta di pastiera napoletana) scelta dall'A [REDACTED] per la *homepage* del proprio sito internet, essendo, invece irrilevante che la pagina *web* in questione non fosse "di proprietà" di P [REDACTED], ma fosse stata creata da Google tramite il servizio "Google Business"; l'iniziativa e i contenuti della pubblicazione online sono, infatti, pacificamente riferibili all'imprenditore che ha potuto - secondo quanto dallo stesso riferito - ottemperare all'ordine di rimozione facendo disabilitare tale pagina



Non è, infatti, contestato che, come emerge dal dominio internet di Google Maps (cfr. relative fotografie *sub* doc. 10 di parte attrice), il marchio contraffatto “C [REDACTED]” risulti tuttora stampato sulla tenda a cupola posta all’accesso del bar pasticceria del convenuto e ciò in evidente violazione dell’inibitoria cautelare del 9.4.2024.

È, poi, il caso di rilevare - sebbene la difesa convenuta non abbia speso al riguardo alcuna deduzione, limitandosi alla relativa produzione, con ciò venendo meno all’onere di allegazione cui la produzione documentale non può supplire - che la fotografia della “*insegna attuale*” prodotta dal convenuto *sub* doc. 7 non prova sufficientemente l’adeguamento al comando giudiziale, dal momento che la scritta “C [REDACTED]” riproponente lo schema e i caratteri del marchio registrato “C [REDACTED]” risulta meramente coperta con pannello in plastica che non è dato sapere se sia o meno removibile.

Resta, in ogni caso, ferma la presenza del marchio di parte attrice stampata sulla tenda a cupola sotto la quale l’insegna in questione risulta affissa.

È pertanto attuale, quanto all’insegna e alla tenda suddette, l’interesse dell’attrice alla pronuncia di definitiva inibitoria.

4.- Venendo alle pretese risarcitorie, deve escludersi che l’attrice abbia sufficientemente allegato, prima ancora che provato, il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale di cui ha chiesto ristoro.

In atto di citazione si è sul punto limitata a sostenere che *“sotto il profilo della quantificazione è indubbio che il pregiudizio subito dalla deducente comprenda la duplice voce del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) che quello non patrimoniale (danno di immagine). Relativamente al primo aspetto è comunque difficile quantificare in maniera precisa l’ammontare dell’effettivo pregiudizio subito dalla deducente a seguito del comportamento della convenuta, almeno in termini di lucro cessante; in tal senso viene in soccorso l’art. 125 del C.P.I. il quale stabilisce, al secondo comma, che il Giudice può liquidare il danno in una somma globale che tenga conto degli atti della causa e delle presunzioni che ne derivano. In considerazione del citato articolo, il Tribunale potrà quantificare il danno tenendo conto dell’elevato numero di clienti già presenti in Lombardia, prima dell’apertura dell’attività di controparte, del fatturato della deducente società (come deducibile dai bilanci che si allegano), nonché della perseveranza della convenuta nel continuare il comportamento illecito anche dopo l’invio della missiva del 30.06.2024 e perfino dopo il provvedimento cautelare”* (cfr. pagg. 12 e ss.).

Senonché, la lista dei clienti della Lombardia *ante* e *post* apertura dell’attività del convenuto non ha formato oggetto di prova, sicché la perdita lamentata è rimasta mera (generica) asserzione; quanto ai bilanci prodotti, è evidente che dalla sola voce “*ricavi*” ivi esposta non è possibile evincere il fatturato connesso a singoli gruppi territoriali di clienti in tesi persi.



Non soccorre al riguardo il criterio equitativo, posto che il danno da lucro cessante va allegato e provato rigorosamente in tutti i suoi presupposti⁶ e che, come noto, l'equità non può essere utilizzata al fine di supplire a carenze allegatorie e probatorie: la liquidazione equitativa *ex art.* 1226 c.c. presuppone, infatti, che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati.

Né può tradursi in una patente esenzione del suddetto onere di allegazione e prova il criterio agevolatorio offerto dall'art. 125 del Codice della proprietà industriale (cfr. Cass. n. 24635/2021) che, in ogni caso, l'attrice ha invocato unicamente in relazione al secondo comma e, segnatamente, alla parte in cui la norma prevede che *“la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”*, continuando a far riferimento, quanto alla tipologia di danno lamentato, alla - indimostrata - perdita del proprio fatturato.

Invero, parte attrice non ha provato (e ancor prima sufficientemente allegato) di avere perso - in collegamento all'attività svolta in [REDACTED] dal convenuto - ordinativi di merce, mancando di depositare le proprie scritture contabili o documentazione fiscale, quali registri Iva e fatture del periodo in cui si sarebbe registrato il lamentato calo.

Considerazioni analoghe valgono in riferimento al danno all'immagine che in tesi attorea deriverebbe dalla (invero indimostrata) circostanza che *“la controparte non ha garantito alla clientela gli stessi”* (non meglio precisati) *“standars qualitativi imposti dalla pasticceria napoletana né relativamente alla produzione di dolci né relativamente alla realizzazione del sito internet”* (cfr. atto di citazione, pag. 15).

Sennonché, *“in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”* (ex multis Cass. n. 19551/2023), ossia *“attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, in via presuntiva, l'esistenza”* (Cass. n. 34026/2022)⁷.

⁶ In tal senso, ex multis, Cass. n. 8758/2025: *“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità”*.

⁷ In termini, v. anche Cass. n. 4005/2020, secondo cui: *“Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con*



Tale precisa allegazione non è stata, nella specie, compiuta, essendosi la difesa attorea limitata a mere, generiche e indimostrate, illazioni.

5.- Giova chiarirsi che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, la mancata prova di un *quantum* risarcibile in favore dell'attrice non implica l'insussistenza della condotta antigiuridica nei termini sopra accertati e non fa venir meno i presupposti per l'accoglimento dell'inibitoria, stante la potenzialità lesiva, anche per il futuro, di tale condotta.

Per poter far luogo alla pronuncia inibitoria dell'utilizzo di un marchio da parte di soggetto non avente titolo legittimo è, infatti, sufficiente la deduzione (e prova) che a tale uso possa conseguire un pregiudizio economico o morale, anche se non ancora realizzato, dovendosi escludere dalla tutela quelle utilizzazioni che non abbiano alcun potenziale lesivo.

6.- Altro dal risarcimento del danno, la cui esatta individuazione e quantificazione non è stata assolta da parte attrice, è la penale comminata in sede di ordinanza cautelare, in misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione spontanea del comando giudiziale, il cui pagamento, richiesto dall'attrice (per quanto impropriamente *sub specie* di modalità alternativa e residuale di risarcimento del danno) consegue al mero mancato rispetto del comando, avendo l'*astreinte* principale natura sanzionatoria.

Va, al riguardo, considerato che l'inibitoria è stata, sin da subito, rispettata quanto alla chiusura della pagina *web*, mentre non è stata attuata, quanto meno sino alla data dell'udienza *ex art.* 189 c.p.c., in riferimento all'insegna.

Ne consegue che l'importo giornaliero di € 100,00 va dimezzato e moltiplicato per il numero di giorni decorrenti tra la data in cui il provvedimento cautelare ha acquisito stabilità (ordinanza collegiale di rigetto del reclamo del 11.6.2024) e la data dell'udienza di rimessione della causa al collegio nel presente giudizio (17.4.2025), per un totale di 310 giorni.

Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 15.500,00 a titolo di penale.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante la parziale reciproca soccombenza, vanno poste a carico del convenuto per il 50% e compensate per il restante 50%; tali spese vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminato, complessità alta, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi

accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima".



contemplate, compensi che vanno abbattuti del 20% in ragione della ripetitività e parziale inconferenza degli atti difensivi depositati.

p.q.m.

il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, in parziale accoglimento delle domande proposte da A [REDACTED] nei confronti di P [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale E [REDACTED] [REDACTED], accerta nei termini di cui in motivazione la contraffazione del marchio "C [REDACTED]" da parte del convenuto e, per l'effetto, inibisce a P [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale E [REDACTED] l'utilizzazione della scritta "C [REDACTED]" o "C [REDACTED]" nell'insegna posta all'ingresso dell'attività commerciale di via [REDACTED] in [REDACTED] nonché nella tenda a cupola situata al medesimo ingresso, ordinando la rimozione di tali scritte;

condanna il convenuto a versare all'attrice l'importo di € 15.500,00 a titolo di penale;

respinge le ulteriori domande di parte attrice;

condanna il convenuto a rifondere all'attrice il 50% delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.641,20 a titolo di compensi ed € 132,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, compensando per il restante 50% le spese tra le parti.

Brescia, 23 luglio 2025

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

