

## Giurisprudenza

Data udienza 21 aprile 2020

Integrale

# Violazione del marchio - Marchio debole - Non sussiste nel caso di lievi modificazioni

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca - Presidente

dott. Vera Marletta - Giudice

dott. Giorgio Marino - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17158/17 R.G., avente ad oggetto: "contraffazione marchio nazionale e concorrenza sleale"

TRA

(...), nato a T. il (...) (C.F. (...)), in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale "(...)", con sede in T., via (...) (P. IVA (...)), rappresentato e difeso dall'avv. Ro.Ia., giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ma.Tr. sito in Catania via (...).

ATTORE

CONTRO

(...) S.R.L., (C.F./P.IVA (...)), con sede legale in P. (T.), Via T. n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore Dr.ssa (...), rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Be., Prof. Si.Ma., An.Co., Sa.Mo., come da procura allegata al reclamo sub R.G. 15483/2017, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, Via (...).

CONVENUTA

CONTRO

(...) LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. (...), con sede a (...), C.F. (...), rappresentata e

difesa, in virtù di procura notarile in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Da.Mu. e Pa.Nu. ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio in Roma, Via (...).

CONVENUTA

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il contenzioso.

In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.

Nel presente contenzioso, l'attore, (...), titolare del Marchio d'Impresa Nazionale n.(...) denominato "(...)", registrato per le classi nn. 33 (bevande alcoliche) e 43 (ristorazione, alloggi temporanei), lamentava la contraffazione del proprio marchio, la lesione del diritto al nome e delle norme poste a tutela della concorrenza ex artt. 2598 ss. c.c., ad opera delle odierne convenute (...) S.r.l. e (...) Ltd. In particolare, il (...) dichiarava che nel gennaio 2017 era, casualmente, venuto a conoscenza dell'esistenza di un vino, imbottigliato e venduto dalle convenute su mercato straniero, la cui bottiglia riportava, sulle etichette, il proprio marchio nonché il proprio nome.

Il presente procedimento seguiva al procedimento cautelare (R.G. N. 10704/2017) instaurato da (...) nei confronti delle odierne convenute, all'esito del quale, attesa la mancata costituzione della (...) S.r.l. e della (...) Ltd, il Giudice Designato con ordinanza del 04.09.2017, accogliendo in pieno il proposto ricorso, disponeva l'inibitoria cautelare delle attività produttive e di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di causa; il sequestro, anche presso terzi, dei prodotti, dei relativi cataloghi e, in generale, del materiale pubblicitario; il sequestro delle scritture contabili e di tutta la documentazione fiscale al fine di individuare i soggetti implicati nella produzione e distribuzione delle bottiglie oggetto di controversia ed il volume complessivo delle relative vendite; la pubblicazione di una sintesi del provvedimento sul "(...)", edizione di Trapani, nonché la penale di Euro 5,00 per ogni bottiglia venduta successivamente alla comunicazione del provvedimento e di Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai prodotti oggetto di controversia.

Con separati reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., successivamente riuniti, la (...) S.r.l. (R.G. N. 15483/2017) e la (...) Ltd (R.G. N. 15508/2017) impugnavano la superiore ordinanza.

Con ordinanza depositata in data 15.01.2018 emessa nel proc. N. 15483/2017, il Collegio giudicante, pronunciandosi sui suddetti reclami, rigettava, in ossequio al disposto dell'art. 120 c.p.i. l'eccezione di difetto di giurisdizione fatta valere dalla (...) Ltd ma accoglieva quella relativa al difetto di notifica del ricorso cautelare nei confronti di quest'ultima e, pertanto, dichiarava priva di efficacia la reclamata ordinanza nei confronti di tale resistente. Inoltre, accogliendo l'eccezione sul punto avanzata tanto dalla (...) Ltd quanto dalla (...) S.r.l., rilevava l'assenza di periculum in mora e disponeva l'integrale revoca dell'ordinanza impugnata.

Il (...), nelle more della decisione dei reclami testé richiamati, instaurava il presente giudizio e conveniva la (...) S.r.l. e la (...) Ltd per lesione del diritto al nome, per contraffazione del proprio marchio registrato nonché per il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 co. 2 n. 1 c.c. L'attore chiedeva: (I) l'accertamento della responsabilità solidale delle odierne convenute per i fatti di cui è causa ai sensi degli artt. 7, 2569, 2598 e 2043 c.c., nonché artt. 20 e 21 c.p.i.; (II) la condanna delle convenute al risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito e subendo - sia a titolo di danno emergente sia di lucro cessante- nella misura risultante all'esito dell'istruttoria nonché negli importi di Euro 100.000,00 ed Euro 50.000,00, rispettivamente per il danno all'immagine ed il danno morale subiti; (III) la retroversione degli utili, ex art. 125 c.p.i., ottenuti attraverso il compimento degli asseriti illeciti di contraffazione di marchio, uso illegittimi del nome "P.M." e concorrenza sleale; (IV) la fissazione una penale per ogni violazione constatata; (V) la distruzione di tutti i beni contraffattivi del Marchio sequestrati e (VI) la pubblicazione dell'emananda sentenza.

La (...) S.r.l., tempestivamente costituitasi con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto integrale delle domande attoree e per l'effetto la conferma dell'ordinanza pronunciata in sede di reclamo in data 15 gennaio 2018 sub R.G. 15483/17; n via riconvenzionale, l'accertamento della nullità per carenza di capacità distintiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.p.i. del marchio

nazionale n. (...) "(...)" di titolarità dell'attore o, in subordine rispetto all'accoglimento della domanda sub2., l'accertamento dell'intervenuta decadenza parziale per non uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c.p.i. del marchio nazionale n. (...) "(...)", con riferimento ai prodotti di cui alla classe 33. In subordine, inoltre, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, la convenuta chiedeva che la (...) Ltd. fosse condannata a tenere indenne e manlevare la (...) S.r.l. per i titoli di responsabilità dedotti in narrativa.

Si costituiva anche la (...) Ltd e concludeva chiedendo: in via preliminare nel rito, la declaratoria del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, e segnatamente del Tribunale di Catania, in favore dell'autorità giudiziaria inglese; in via subordinata nel merito, 2. la declaratoria dell'efficacia meramente nazionale del marchio n. (...) di parte attrice e la conseguente inopponibilità nei confronti di (...) Ltd dei diritti di privativa industriale che ne derivano; 3. la declaratoria, in via meramente incidentale, della nullità del marchio n. (...) del 5 ottobre 2010 di parte attrice per carenza di capacità distintiva.

La causa veniva istruita con l'assunzione di testi e all'udienza del 26.11.2019 veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## 2. Difetto di giurisdizione.

La convenuta (...) Ltd si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione sulla base del rilievo che nel caso di specie la individuazione del giudice titolare della potestas iudicandi dovrebbe essere determinato applicando i criteri previsti dagli artt. 4 e 7 del Reg. UE 1215/2012, in virtù dei quali sarebbe esclusa la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice italiano, in quanto: la società convenuta ha la propria sede legale nel Regno Unito; non ha in Italia alcun rappresentante autorizzato a stare in giudizio e la commercializzazione per suo tramite del vino prodotto dalla (...) S.r.l. è avvenuta solo ed esclusivamente nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.

Ebbene, l'eccepito difetto di giurisdizione è infondato in ossequio al combinato disposto dell'art. 120 co. 6 D.Lgs. n. 30 del 2005, in virtù del quale "Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata (di) sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi" e dell'art. 7 n.2 del Reg. UE 1215/2012 (che ha sostituito l'art. 5 n.3 del Reg. 44/2001/CE) richiamato dalla stessa convenuta, il quale prevede che l'autorità giudiziaria competente in materia di illeciti civili dolosi o colposi sia quella del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Al riguardo, infatti, la Corte di Giustizia non solo ha da tempo chiarito come la nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" sancita dall'art. 5.3 del Reg. 44/2001/CE, oggi art. 7 n.2 del Reg. 1215/2012, debba essere interpretata come comprensiva sia del luogo in cui si è verificata l'azione (o l'omissione) da cui il danno è derivato, sia di quello in cui il danno in questione si è manifestato, da intendersi come luogo in cui l'evento ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi, ma ha da ultimo fornito, con la sentenza (...), le coordinate per l'individuazione di entrambi tali luoghi proprio con riferimento agli illeciti costituiti dalla violazione di diritti di proprietà industriale (cfr. Corte Giust. UE, 19 aprile 2012, in causa C-523/2010). Quanto in particolare al luogo del danno, i giudici comunitari hanno affermato come la natura territoriale che connota tali diritti comporta la sua necessaria identificazione con il territorio dello Stato membro in cui il diritto di privativa è tutelato ed in cui, dunque, si verifica la sua lesione.

Applicando questi insegnamenti al caso di specie, appare indubbia la giurisdizione del giudice italiano sull'accertamento della contraffazione del marchio controverso, essendo il nostro paese ai sensi dell'art. 7 n.2 Reg. UE 1215/2012 luogo del danno (di cui l'attore lamenta la sussistenza).

A ciò si aggiunga che, per connessione tra le relative domande, la giurisdizione del giudice italiano si estende anche alla questione relativa alla violazione del diritto al nome lamentata dall'attore nei confronti della convenuta (...) Ltd.

## 3. Contraffazione del marchio, concorrenza sleale e domanda riconvenzionale ex art. 13 D.Lgs. n. 30 del 2005.

Per quanto attiene al merito, oggetto di accertamento del presente giudizio è, in prima battuta, l'asserita contraffazione del Marchio d'Impresa Nazionale n.(...) denominato "(...)", registrato per le classi nn. 33 (bevande alcoliche) e 43 (ristorazione, alloggi temporanei). Sotto tale aspetto, la domanda non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Il marchio azionato è un segno complesso, composto da un elemento denominativo "(...)" ed uno figurativo ispirato ad un piatto stilizzato con decorazioni tipiche siciliane.

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato "debole".

Nel caso di specie, il marchio di cui si discute è qualificabile come "debole" secondo le argomentazioni che ci si appresta ad esporre.

Innanzitutto, marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo; peraltro, la loro "debolezza" non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Il marchio registrato dall'attore, per l'appunto, sia nella sua componente descrittiva che in quella figurativa, presenta scarsi elementi di fantasia ed ha un carattere eminentemente descrittivo dei servizi/prodotti offerti dal (...); conseguentemente, è da considerarsi "debole".

Fatta questa iniziale premessa, in tema di tutela giuridica riconosciuta al marchio registrato, è necessario sottolineare che il titolare dello stesso segno distintivo, "forte" o "debole" che sia, gode di tutela -in misura diversa, come si dirà - qualora un terzo utilizzi un marchio uguale o simile per prodotti analoghi, secondo quanto previsto dall'art. 20.1 a) e b) c.p.i.; presupposto della contraffazione è, per l'appunto, la confondibilità tra i segni utilizzati dal titolare e dal presunto contraffattore, cioè la possibilità che, mediante l'utilizzo di un segno distintivo uguale o simile, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

Per procedere al giudizio sulla confondibilità tra il marchio registrato e il segno in asserita contraffazione occorre dunque individuare e riscontrare caratterizzazioni che, complessivamente considerate, possano creare il rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti, secondo un criterio di valutazione globale e sintetica nelle sue componenti distintive.

Proprio sotto il profilo della tutela giuridica, come sopra detto, si coglie la differenza tra marchi "forti" e "deboli"; infatti, nel caso di marchio debole, anche lievi aggiunte o modificazioni sono sufficienti ad escludere la confondibilità con altri marchi, mentre, nel caso di marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le modificazioni e variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere, però, il "cuore" del marchio, ovvero il nucleo in cui si manifesta la spiccata attitudine individualizzante del segno distintivo.

Nel caso che ci occupa, emerge - *ictu oculi* - che, attesa la natura "debole" del marchio registrato dall'attore, è da escludere la confondibilità del segno distintivo (sia nella sua parte figurativa che in quella denominativa) con quello riportato sull'etichetta dei vini prodotti e distribuiti dalle società convenute.

Sul punto, infatti, quanto raffigurato sull'etichetta presenta una veste grafica dissimile nei colori, nella forma e nella posizione di tutti gli elementi visivi rispetto al marchio registrato; infatti, la componente denominativa "(...)" è inserita all'interno di una pergamena bianca ed è riprodotta con colori e stile proprio e la componente figurativa (raffigurante un piatto siciliano stilizzato) è riprodotta con colori diversi (oro e nero) ed è inglobato nella rappresentazione di una ruota di carro alato che, effettivamente, distoglie l'attenzione del consumatore dal marchio stesso. Inoltre, l'etichetta de qua riporta a grandi caratteri nella parte superiore centrale la scritta "PE.SY." ed immediatamente sotto la scritta "(...)" in bianco e "(...)" in nero. Pertanto, sulla scorta di una valutazione complessiva delle caratteristiche del marchio registrato e del segno in asserita contraffazione è possibile affermare che alcuna violazione ex art. 2569 c.c. e 20 c.p.i. sotto questo aspetto, è da ascrivere alle convenute, in quanto l'etichetta de qua presenta caratteristiche tali da distinguerla dal marchio attoreo, sempre tenendo conto della natura

"debole" di quest'ultimo.

A ciò si aggiunga che, l'applicazione della normativa in tema di concorrenza sleale ex art. 2598 ss. c.c. è subordinata al verificarsi di un presupposto che qualifica la relazione esistente tra gli imprenditori coinvolti: questi devono essere tra essi in rapporto di concorrenza; devono cioè offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi rivolti alla stessa clientela o a soddisfare lo stesso bisogno.

La normale condizione di operatività della norma è quella dell'attualità della concorrenza (art. 2595), è comunque riconosciuta, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la possibilità di applicare la normativa anche nei casi in cui la relazione tra i soggetti coinvolti si instauri potenzialmente, condizione che potrà essere misurata in riferimento ai profili merceologico, territoriale e temporale dell'attività. È quindi necessario che gli imprenditori si rivolgano a quella fascia di mercato i cui prodotti intendono soddisfare nei clienti lo stesso bisogno.

Pertanto, il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero "rilevante"), ossia quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza. Anche sotto tale aspetto, conseguentemente, è da escludere la sussistenza dei presupposti di un'ipotesi concorrenza sleale a discapito di parte attrice, ciò in quanto i vini a cui è stata apposta l'etichetta riportante il segno asseritamente in contraffazione erano destinati alla commercializzazione esclusivamente sui mercati americani e inglesi; pertanto, è certamente da escludere che gli imprenditori in conflitto, nel caso di specie, offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato alla medesima clientela, atteso che l'attore, pur essendo un rinomato chef, nulla ha dedotto circa l'offerta dei prodotti/servizi recanti il marchio registrato anche al di fuori del territorio siciliano/nazionale.

A maggior ragione, inoltre, il marchio attoreo "(...)" è stato registrato solo in Italia e non è quindi sottoposto alla più ampia tutela prevista per i marchi comunitari; pertanto, nel caso de quo, opererebbe comunque il principio di territorialità che integra e limita la funzione distintiva del marchio, cosicché lo stesso risulta tutelato limitatamente al territorio per il quale è stato registrato. Conseguentemente, anche sotto tale frangente, non sussisterebbero in concreto i presupposti per ritenere che la commercializzazione di prodotti (contraddistinti da segni in asserita contraffazione) offerti e venduti solo ed esclusivamente sul mercato inglese ed americano, come dichiarata dalle convenute e comunque non contestato da parte attrice (che nulla deduce in senso contrario), possa integrare gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Ebbene, per le considerazioni appena esposte sarebbe possibile escludere la sussistenza dei presupposti per ravvisare un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. Sul punto, peraltro, occorre fare delle ulteriori precisazioni.

Infatti, merita accoglimento la domanda spiegata in sede di riconvenzionale dalla (...) S.r.l. volta all'accertamento della intervenuta decadenza per non uso ex art. 26 e 27 c.p.i. del Marchio d'Impresa Nazionale n.(...) denominato "(...)", limitata alla classe n.33 (bevande alcoliche) per la quale è stata fatta la prevista comunicazione ex art. 122 comma VI c.p.i. all'Ufficio Brevetto e Marchi in data 4 maggio 2018 - cfr. pec. in atti allegato 34 comparsa di costituzione (...).

Premesso che l'art. 121, comma 1, c.p.i., totalmente in linea con i principi generali dell'art. 2697 c.c., dispone che l'onere di provare la decadenza di un marchio per non uso grava su chi impugna la privativa; la stessa norma precisa poi che, quando si voglia far valere la decadenza di un marchio per non uso, questo possa essere provato con qualsiasi mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici e ciò implica che il giudice può considerare provato il mancato uso quinquennale (consecutivo) del marchio in base ad un procedimento deduttivo da lui stesso condotto sulla base di ulteriori fatti dimostrati in causa (cfr. artt. 2727 e 2729 c.c.).

Ebbene, sul punto, sulla scorta di quanto dedotto dalle convenute, dallo stesso attore che, in nessuno scritto ha effettivamente dichiarato di aver prodotto o produrre vino destinato alla vendita sotto il proprio marchio registrato, nonché in virtù quanto dichiarato dal teste A.I. di parte attrice, il quale, sentito all'udienza del 12.02.2019, a domanda ha risposto che "il sig. (...), per quanto mi risulta, non ha mai prodotto vino", è possibile pervenire al convincimento per cui il (...) nell'ultimo quinquennio (ma presumibilmente già dal 2010) non ha mai usato il marchio "(...)" per la classe n.33 della Classificazione di Nizza; pertanto, limitatamente a tale classe, il marchio registrato dall'attore deve essere dichiarato decaduto per non uso ex art. 26 e 27 c.p.i.

Conseguentemente, in aggiunta alle argomentazioni sopra esposte, anche per tale via è da escludere la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti della concorrenza sleale ex art. 2598 co.2 n.1 c.c., in quanto la dichiarazione di decadenza del marchio attoreo per la classe n.33 presuppone, necessariamente, l'impossibilità di considerare (...) un imprenditore che operi nel medesimo settore di mercato (qual è quello della vendita di vini sotto un proprio marchio) delle società convenute; pertanto, sotto tale aspetto, viene meno un presupposto stesso della normativa in tema di concorrenza sleale.

Proseguendo, la convenuta (...) S.r.l. in sede di domanda riconvenzionale, fa valere, in via principale, la nullità del marchio oggetto di causa in quanto ex art. 13 D.Lgs. n. 30 del 2005 sarebbe privo di carattere distintivo. La domanda non merita accoglimento.

Infatti, pur trattandosi di un marchio "debole" e quindi carente di carattere distintivo, non può essere considerato nullo in quanto ha comunque acquisito una certa valenza distintiva, in forza dell'uso e della rinomanza dallo stesso acquisita nel tempo (cd. secondary meaning). Ma ciò, ben intenso, solo ed esclusivamente in riferimento alla classe n.43, attesa la decadenza del marchio per la classe n.33.

Sul punto, per effetto della tutela del c.d. secondary meaning, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e recepita dall'art. 13, commi secondo e terzo, del D.Lgs. n. 30 del 2005, un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, può acquistare in seguito tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, così che l'ordinamento si trova a recepire il fatto dell'acquisizione successiva di una distintività attraverso un meccanismo che è stato definito di "convalidazione" del segno. Questo è quanto avvenuto nel caso di specie: pur trattandosi di un marchio "debole", la rinomanza acquisita dall'attore e dal suo marchio "(...)", quantomeno in ambito regionale e nazionale e l'uso fatto del segno distintivo stesso nell'ambito della ristorazione, dall'ottobre 2010 ad oggi, in relazione alla classe n.43, implicano l'impossibilità di considerarlo nullo ex art. 13 c.p.i.

Sulla scorta di quanto sinora argomentato, devono essere rigettate le domande di risarcimento danni a diverso titolo avanzate dall'attore nonché la domanda di retroversione degli utili ex 125 c.p.i., tenuto conto anche della dichiarata decadenza del marchio registrato per la classe n. 33. Inoltre, alcuna somma potrà essere riconosciuta al (...) a titolo di danno all'immagine e di danno morale, atteso che nulla ha dimostrato sul punto.

A ciò si aggiunga che infondata è la domanda di risarcimento danni avanzate dalla (...) s.r.l. in comparsa di costituzione e risposta, poiché nulla ha dimostrato circa le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite e non è, altresì, configurabile una violazione dell'art. 2598 c.c. a suo danno, in termini di denigrazione commerciale.

#### 4. Violazione del diritto al nome ex art. 7 c.c.

L'attore esercita, inoltre, un'azione inibitoria o di usurpazione a tutela del proprio nome "P.M." utilizzato, senza il proprio consenso, dalle convenute all'interno dell'etichetta apposta sulle bottiglie dalle stesse prodotte e commercializzate. La domanda, finalizzata alla cessazione del fatto lesivo è fondata e merita accoglimento in quanto sussiste la lesione prospettata.

L'uso indebito del nome, perché non legittimato dal consenso dell'avente diritto, e la possibilità del verificarsi di un pregiudizio, costituiscono i presupposti per l'accoglimento dell'azione inibitoria. Tale pregiudizio può consistere anche solo in una situazione di confusione o di semplice confondibilità e ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente che il giudice accerti la "possibilità" di un pregiudizio, non essendo invece necessario che esso si sia già verificata, ma è sufficiente che tale possibilità sia accertata in concreto.

Nel caso che ci occupa, dalla documentazione versata in atti nonché dall'assunzione delle prove testimoniali è emerso che alcun accordo è mai intercorso tra l'attore e le società convenute che legittimasse le stesse ad inserire il nome del primo nell'etichette stampate dalla (...) S.r.l. sotto le direttive della (...) Ltd. Pertanto, atteso l'assenza del consenso del titolare del nome ad usare il suo nome, nonché della possibilità di un concreto pregiudizio per lo stesso, è possibile affermare la sussistenza della violazione del diritto al nome ex art. 7 c.c. dell'attore, sub specie di usurpazione pregiudizievole. Infatti, in giurisprudenza si precisa, come detto, che l'inibitoria contemplata dall'art. 7 c.c. non consegue al semplice uso indebito da parte del terzo di un nome che compete all'attore, ma è necessario che da tale uso consegua un pregiudizio sia pure soltanto nel patrimonio morale di colui che chiede tutela,

circostanza questa che si ritiene sussistere nel caso concreto.

Si precisa, tuttavia, che il concetto di pregiudizio deve essere tenuto distinto da quello di danno, sulla scorta di quanto si dirà a breve.

L'attore, infatti, lamentando la lesione del proprio diritto al nome, sembrerebbe chiedere (ma sul punto sia l'atto di citazione che la memoria ex art. 183 co. 6 n.1 risultano lacunose) anche il risarcimento dei danni conseguenti al fatto illecito ascritto alla responsabilità, da qualificarsi come solidale, delle convenute.

Sul punto, tuttavia, è di fondamentale rilievo precisare che in caso di uso non autorizzato del nome altrui, ai fini della tutela risarcitoria, è necessario che l'attore fornisca la prova della sussistenza e dell'ammontare del danno subito; conseguentemente, in disparte dal "pregiudizio" anche solo potenziale che scaturisce dall'uso indebito del proprio nome, è sempre necessaria la prova del danno.

Ebbene, nel caso che ci occupa, non è possibile affermare essersi raggiunta la prova del danno effettivamente subito dall'attore in quanto, pur avendo lo stesso allegato alcune recensioni negative sul vino commercializzato con l'indicazione del suo nome (doc. 14 di parte attrice), tale documentazione, rilevante ai fini della inibitoria in quanto palesano la "possibilità" di pregiudizio, non si reputano altresì sufficienti per affermare la sussistenza di un effettivo e reale danno a carico del (...), atteso che, in ogni caso, si è trattato di una commercializzazione avvenuta al di fuori del territorio nazionale, inidonea come tale ad inficiare in modo rilevante la fama e la reputazione dello stesso o della sua attività che si esplica, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso attore, prevalentemente (se non esclusivamente) su base nazionale.

Pertanto, sulla scorta di quanto sinora argomentato, si inibisce alle società convenute la prosecuzione dell'uso indebito del nome dell'attore, "P.M." ma, per converso, si rigetta la domanda di quest'ultimo volta all'ottenimento del risarcimento dei danni conseguenti a tale uso illegittimo.

#### 5. Spese di giustizia.

Considerata la complessità della vicenda trattata (con reciproche domande delle parti); atteso che le domande proposte in via principale dall'attore sono state prevalentemente rigettate (salva la lesione del diritto al nome); atteso che, in parte, è stata accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla (...) S.r.l. e sono state ritenute fondate diverse eccezioni sollevate da entrambe le convenute, si ritiene, pertanto, necessario procedere, ex art. 92 co. 2 c.p.c., alla compensazione integrale delle spese di giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 17158/17 R.G., disattesa ogni contraria istanza; rigetta la domanda di accertamento della contraffazione del marchio ex art. 2569 c.c. e 20 c.p.i., di accertamento dei presupposti della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. nonché le conseguenti domande di risarcimento danni, di retroversione degli utili ex art. 125 c.p.i. e la domanda di risarcimento dei danni all'immagine e del danno morale patito, per le ragioni di cui in motivazione;

accoglie la domanda di accertamento dell'intervenuto uso abusivo del nome ex art. 7 c.c. e, per l'effetto inibisce l'uso da parte delle convenute del nome dell'attore, (...) ("P.M.");

accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla (...) S.r.l. limitatamente all'accertamento dell'intervenuta decadenza del marchio attoreo per la classe n. 33 della Classificazione di Nizza;

dispone la compensazione integrale delle spese di giustizia ex art. 92 co. 2 c.p.c.;

dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Così deciso in Catania il 21 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.

# **Violazione del marchio - Marchio debole - Non sussiste nel caso di lievi modificazioni**

---

Non sussiste violazione del marchio, nel caso di c.d. "marchio debole", poichè, in tale ipotesi, anche lievi aggiunte o modificazioni sono sufficienti ad escludere la confondibilità con altri marchi, mentre, nel caso di "marchio forte", devono ritenersi illegittime tutte le modificazioni e variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere, però, il "cuore" del marchio, ovvero il nucleo in cui si manifesta la spiccata attitudine individualizzante del segno distintivo.