

Il divieto di adozione come ditta, insegna, denominazione o ragione sociale, di un segno uguale o simile al marchio altrui alla luce della Sentenza n. 6720 del 2008 della Corte di Cassazione

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 12 marzo 2008, n. 6720 □ CARNEVALE *Presidente* □ RORDORF *Consigliere* □ CECCHERINI *Consigliere* □ PICCININNI *Consigliere* □ SCHIRÒ *Consigliere* □ Soc. ***** S.R.L. (avv.ti Barrella, Parlato) c. Sig.ra To.Ro. (avv. Evangelista)
Cassa App. Roma, 2 dicembre 2002 n. 4302.

Marchi – Ditta – Principio di unitarietà – Segni distintivi – Giudizio di confondibilità – Rischio di confusione – Associazione tra i segni – Affinità – Corte di Giustizia della Comunità europea
(art. 13 d.lgs. n. 480 del 1992)

Ai sensi dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, il divieto di adozione come ditta, insegna, denominazione o ragione sociale, di un segno uguale o simile al marchio altrui, trova applicazione quando, a causa dell'identità od affinità tra l'attività d'impresa dei due titolari dei segni distintivi ed i prodotti o i servizi per i quali è stato adottato il marchio, si possa verificare un rischio di confusione per il pubblico, identificabile anche con la possibilità di associazione tra i segni. Ne consegue che il giudizio di comparazione sul quale si fonda la confondibilità non deve essere formulato in riferimento ai prodotti delle due imprese o alla violazione della correttezza professionale o commerciale, ma esclusivamente in riferimento all'attività svolta dall'impresa che ha assunto il marchio come segno distintivo della propria ditta e i prodotti, protetti dal marchio registrato, commercializzati dall'altra.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione del 13.11.1997 la Soc. ***** s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone Sig.ra To.Ro., titolare della Ditta “Au.Ch.” produttrice di detersivo liquido per stoviglie, chiedendo l'inibizione dell'uso del termine “Au.”, oltre al risarcimento del danno, in ragione del fatto che essa attrice sarebbe stata produttrice di prodotti per l'igiene (di casa e personale) denominati “Au.”, fin da epoca antecedente alla iscrizione della ditta della convenuta presso la Camera di Commercio di Frosinone. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda nella contumacia della convenuta, la cui successiva impugnazione veniva accolta dalla Corte di Appello di Roma, che escludeva la configurabilità di un pregiudizio alle ragioni della società derivante dalla commercializzazione dei prodotti in questione. In particolare la Corte rilevava che l'indicazione della ditta “Au.Ch.”, di difficile lettura per le sue ridotte dimensioni, si rinveniva sul retro dell'etichetta identificatrice del prodotto, circostanza che, rapportata anche al formato del contenitore del detersivo, avrebbe escluso “l'intenzione nella produttrice di creare confusione negli utenti”. La ridotta visibilità della parola “Au.” e la diversità di denominazione dei prodotti commercializzati dalla To. rispetto a quelli della Ca. avrebbe dunque deposto nel senso della inesistenza di una violazione del principio di correttezza professionale, come d'altra parte confermato dalla manifesta intenzione dell'appellante di rendere

semplicemente nota, con l'apposizione della contestata dicitura sui beni posti in vendita, la ditta produttrice e dalla circostanza che la domanda originaria era stata proposta “oltre dieci anni dopo la creazione della ditta incriminata, il che rende ancor più evidente la difficoltà di percezione della relativa indicazione”. Avverso la decisione la Soc. ***** proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la To.. Entrambe le parti depositavano infine memoria.

... *Omissis*...

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo di ricorso la Soc. ***** denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che il divieto normativamente previsto riguarderebbe il semplice “uso come ditta di un marchio che contraddistingue prodotti identici o affini”, e quindi l'indagine demandata al giudice consisterebbe nella semplice valutazione circa l'identità o affinità dell'attività svolta dall'impresa con i prodotti contraddistinti con il marchio che si pretende leso, risultando automaticamente conseguente il rischio di confusione una volta accertata la detta identità o affinità.

Dalla condizione di confondibilità dei due segni distintivi “Au.” e “Au.Ch.”, valutata anche in relazione all'identità dei prodotti, la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto desumere “la manifesta violazione del marchio di cui è titolare la società Ca. Detergenti” e, conseguentemente, la fondatezza dell'azione proposta. Con il secondo motivo la società ricorrente ha poi lamentato analogo vizio di violazione di legge e di motivazione (per omissione e contraddittorietà), con riferimento alla rilevanza attribuita all'ampio arco di tempo intercorso fra l'iscrizione della ditta della To. alla Camera di Commercio e l'inizio del giudizio, e ciò a prescindere dalla circostanza che la disposizione di cui si assume la violazione (Decreto Legislativo n. 480 del 1992 articolo 13) sarebbe entrata in vigore soltanto nel gennaio 1993. È fondato il primo motivo di censura, restando assorbito il secondo. Ed infatti va al riguardo osservato che il Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929, articolo 13, come modificato dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, stabilisce il divieto di adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, e insegna di un segno uguale o simile ad altrui marchio, se a causa dell'identità o affinità tra l'attività di impresa dei titolari dei detti segni ed i prodotti o i servizi per i quali è stato adottato il marchio, si possa verificare un rischio di confusione per il pubblico, identificabile anche con un rischio di associazione fra i segni.

Dalla formulazione della disposizione emerge dunque con assoluta chiarezza che nella specie il giudizio di identità o di affinità, ed il conseguente rischio di confusione che ne deriva, avrebbe dovuto essere formulato con riferimento all'attività di impresa del titolare della ditta “Au.Ch.” (Sig.ra To.Ro.), da una parte, ed ai prodotti commercializzati dalla Soc. ***** s.r.l. titolare del marchio “Au.”, dall'altra.

La Corte territoriale, viceversa, ha accolto l'impugnazione essenzialmente sulla base di una duplice considerazione, vale a dire in quanto “l'utilizzazione” della ditta non avrebbe potuto arrecare pregiudizio alle ragioni della società per il fatto che “l'indicazione della ditta “Au.Ch.” si rinviene sul retro dell'etichetta identificatrice del prodotto ed è .. di difficile lettura .. il che esclude l'intenzione .. di creare confusione”, nonché per la circostanza che “mancando una rilevante visibilità della parola “Au.” .. manca la violazione del principio di correttezza professionale”. I parametri richiamati, tuttavia, non sono condivisibili. Quanto al primo, occorre invero rilevare che la comparazione, ai fini del giudizio di confondibilità, è stata effettuata fra il prodotto commercializzato dalla titolare della ditta “Au.Ch.” e quelli della Soc. ***** (protetti dal marchio di cui la società è titolare, con l'ulteriore precisazione della esclusione dell'intenzione di creare confusione negli utenti), mentre invece, ai sensi delle

disposizioni normative sopra richiamate, la detta comparazione andava effettuata, per quanto riguarda la To., esclusivamente con riferimento all'attività da lei svolta.

In ordine al secondo è poi sufficiente rilevare che i presupposti per l'inibizione della parola "Au." nella ditta "Au.Ch." prescindono da ogni valutazione in ordine alla violazione o meno dei principi di correttezza professionale, dovendosi a tale scopo considerare esclusivamente la confondibilità sotto i profili indicati. Nè appare pertinente il richiamo al principio affermato da questa Corte con la sentenza 11.5.1998, n. 4731, valorizzato dalla Corte territoriale a sostegno della decisione adottata, e ciò in quanto lo "ius excludendi" derivante dal diritto sul marchio registrato era stato ivi esercitato con riferimento alla commercializzazione di un prodotto con denominazione affine a quella di altro prodotto assistito da marchio, mentre la fattispecie in esame ha ad oggetto la diversa ipotesi della pretesa illegittimità dell'adozione come ditta che contraddistingue l'attività dell'imprenditore) di un segno (Au.Ch.), di cui è stata prospettata la confondibilità con un marchio (Aurora) precedentemente registrato. Conclusivamente il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuova deliberazione in ordine alla confondibilità o meno dell'attività di impresa della To., quale titolare della ditta "Au.Ch.", e i prodotti della Soc. ***** assistiti dal marchio "Au.", e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il caso e le questioni – Prima di esaminare la sentenza in oggetto, appare opportuno ripercorrere brevemente gli eventi fattuali che hanno determinato la decisione. La questione oggetto del presente ricorso concerne una decisione della Corte di Appello di Roma (sentenza n. 4302 del 2.12.2002) in cui si discuteva sulla richiesta della Soc. ***** , titolare del marchio registrato "Au." utilizzato per prodotti per l'igiene (di casa e personale), di inibire al titolare della Ditta "Au.Ch.", Sig.ra To.Ro., produttrice di detersivo liquido per lavastoviglie, l'utilizzo del termine "Au.". La richiesta di inibizione (oltre che di risarcimento per il danno subito) della Ca. Industrie Detergenti, era basata sull'uso antecedente del marchio "Au." alla iscrizione della ditta "Au.Ch." presso la Camera di Commercio di Frosinone.

La domanda attorea, accolta parzialmente in primo grado presso il Tribunale di Frosinone, veniva successivamente ribaltata dalla decisione della Corte di Appello romana, la quale, in accoglimento dell'impugnazione del titolare della ditta "Au.Ch.", escludeva la configurabilità di un pregiudizio alle ragioni della società derivante dalla commercializzazione dei prodotti in questione. In particolare la Corte rilevava come l'indicazione della ditta "Au.Ch.", in considerazione della difficile percezione, in quanto di ridotte dimensioni e posta sul retro dell'etichetta identificatrice del prodotto, non sarebbe potuta essere indicatrice dell'intenzione, da parte del produttore, di voler creare confusione negli utenti. La ridotta visibilità della parola "Au." nonché la diversa denominazione dei prodotti commercializzati dalla To. rispetto a quelli della Ca., avrebbe pertanto escluso la configurabilità di una violazione del principio di correttezza professionale; ciò sarebbe risultato confermato dalla manifesta intenzione dell'appellante (Sig.ra To.Ro.) di voler rendere nota, tramite l'apposizione della contestata dicitura sui prodotti commercializzati, la ditta produttrice nonché dalla circostanza che la domanda originaria era stata proposta oltre dieci anni dopo la creazione della ditta contestata (ciò a evidenziare la difficoltà di percezione della relativa indicazione).

Contro la decisione della Corte di Appello la Ca. proponeva pertanto ricorso per Cassazione affidato ai due motivi sopra riportati, cui resisteva con controricorso la To..

Come emerge dalla lettera della sentenza, la questione rilevante è dunque rappresentata dalla corretta interpretazione dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come

modificato dal d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, articolo che testualmente così recita: Art. 13. - 1. “è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

È opportuno in questa sede precisare che la norma in questione è stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del “Codice della Proprietà Industriale”, d.lgs. 30 del 2005. In particolare, l'art. 20 del Codice ha disciplinato in maniera più dettagliata quali sono i diritti del titolare del marchio registrato; recita, infatti, tale articolo, anche in parte riproducendo l'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, che: “1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; ...*omissis*...

L'art. 20 del Codice riproduce sostanzialmente quanto previsto dal Regolamento CE 40/94 del 20/12/1993 relativo e applicabile soltanto ai marchi comunitari. Tralasciando per il momento le norme e la giurisprudenza comunitaria, sulla quale torneremo più tardi, riprendiamo l'analisi della sentenza che oggi ci occupa.

Ciò che tale sentenza ha chiarito, in maniera chiara e (presumiamo) definitiva riguarda il modo in cui debba essere formulato il giudizio di comparazione sul quale si basa la confondibilità tra un marchio e una ditta: non già riferendosi ai prodotti delle due imprese o alla correttezza professionale, ma esclusivamente riferendosi all'attività svolta dall'impresa che ha assunto il marchio come segno distintivo della propria ditta e i prodotti, protetti dal marchio registrato, commercializzati dall'altra.

Il criterio usato dalla Corte territoriale, comparazione effettuata esclusivamente tra prodotto commercializzato dalla titolare della ditta “Au.Ch.” e quelli della ditta Ca., riproponeva quanto stabilito in precedenti decisioni della Corte di merito¹; in precedenza, infatti, la Corte si era limitata a stabilire che “in tema di segni distintivi dell'impresa, ove il giudice del merito abbia accertato come illegittimo, in ragione della possibilità di confusione con l'attività e i prodotti dell'altra impresa, l'inserimento nella ditta o nella ragione sociale di parole rappresentative del marchio altrui, ben può essere ordinata la modificazione della ditta o della ragione sociale, trovando applicazione l'art. 2564 cod. civ.” Non aveva, pertanto, affrontato in concreto il criterio sul quale basare il giudizio di comparazione sul quale si fonda la confondibilità tra i segni, confondibilità che, come previsto dalla legge stessa, anche nelle sue successive emanazioni, può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni.

Ditta e marchio – Il vecchio testo dell'art. 13, l. marchi, stabiliva che il titolare del nome, ditta, sigla o insegna, aveva il diritto esclusivo di farne uso come marchio, salvo che quel nome non fosse uguale a quello già usato in un marchio anteriore per i medesimi prodotti².

¹ Cass. 26 agosto 2004, n. 17004.

² Così più volte la giurisprudenza, v. Cass. 3 luglio 1992, n.8157, in *Giur. dir. ind.*, 1992, 92; Cass., 9 ottobre 1978, n. 4481, in *Giur. dir. ind.* 1978, 75; Cass. 10 giugno 1977, n. 2396, in *Giur. dir. ind.*, 1977, 31.

Il diritto di usare la ditta come marchio non aveva pertanto carattere assoluto, infatti, era opinione della giurisprudenza che “anche nell’ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore (il quale, però, usi una ditta o denominazione sociale in cui non sia presente la stessa parola), ma non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti”³.

In caso di conflitto per l’uso esclusivo come marchio di un segno, la giurisprudenza riconosceva la prevalenza di chi per primo l’avesse registrato come marchio o chi per primo l’avesse usato anche soltanto come ditta⁴.

Era, pertanto, riconosciuto in giurisprudenza che l’art. 13 l. marchi stabilisse, fra l’altro, che coloro ai quali spettava il diritto alla ditta avessero anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio; questo, però, solo qualora la ditta stessa non fosse costituita dallo stesso nome, ditta, sigla o insegna, usati da altri nel marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere. In tale ultimo caso, la facoltà di far uso della ditta come marchio era condizionata al dovere di inserire elementi idonei a differenziare i segni in oggetto. Conseguentemente, la facoltà di utilizzare la ditta come marchio non comportava deroga al principio in base al quale la contraffazione dei marchi è configurabile fra prodotti confondibili e, pertanto, in caso di adozione come ditta del marchio anteriore altrui era necessario esaminare sia il problema della confondibilità della ditta, in quanto usata come marchio, con il marchio anteriore, e sia quello della confondibilità dei prodotti dell’una o dell’altra impresa fra loro concorrenti⁵.

L’opinione dominante, nonostante non vi fosse una norma specifica sull’uso del marchio altrui nella ditta, era nel senso della illiceità di un siffatto uso⁶; il divieto di contraffazione di marchio già ricomprendeva, infatti, tutte le riproduzioni dell’altrui marchio e il suo uso da parte di terzi come segno distintivo⁷. Veniva applicato, in via analogica, l’art. 14, l. marchi, che prevedeva il caso inverso dell’uso nel marchio della ditta altrui. Tale assunto veniva però criticato da parte della dottrina⁸ la quale sosteneva la liceità dell’utilizzazione di un marchio altrui come ditta stante, da un lato l’inesistenza nel nostro ordinamento di alcuna disposizione che la vietasse, e dall’altro la constatazione che gli artt. 13 e 14 della l. marchi regolassero solo l’ipotesi di chi voglia usare come marchio il nome o la sigla già usata da altri e non già il caso opposto. Oltre a tali considerazioni, bisogna anche tener presente che la fattispecie di uso dell’altrui marchio nella ditta veniva generalmente riconosciuta quale atto di concorrenza sleale; numerose infatti sono le sentenze che inquadravano tale fattispecie nell’art. 2598, n. 1, cod.civ., nel caso in cui fosse stato riconosciuto un rapporto di concorrenza tra i rispettivi imprenditori titolari dei segni⁹.

Principio di unitarietà dei segni distintivi – Sotto la vigenza del vecchio testo dell’art. 13, l. marchi, la giurisprudenza era concorde nel negare l’esistenza di un principio di

³ Così Cass. 28 aprile, 1990, n. 3604, in *Riv. dir. comm.*, 992, II, 5; cfr. anche Cass., 7 luglio 1995, n. 7482, in *Giur. dir. ind.*, 1995, 177.

⁴ In tal senso, Trib. Catania, 15 maggio 1990, *Giur. dir. ind.*, 1990, 524 il quale aggiungeva che “nel primo caso la prevalenza è sancita dall’art. 1, l. marchi, nel secondo dall’art. 13. 2° co., che attribuisce al titolare della ditta anche la facoltà esclusiva di usarlo per o nel suo marchio”

⁵ V. Cass. 28 ottobre 1982, n. 5633, in *Giur. dir. ind.*, 1982, 73.

⁶ Così VERCELLONE, *Limiti all’esclusiva sulla ditta e sul marchio e conflitto tra ditta e marchio*, in *Riv. dir. comm.* 1959, II, 436; PANZARINI, *Imitazione di ditta e marchio in funzione di ditta*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, II, 151.

⁷ Così Cass., 5 aprile 1976, n. 1178, in *Giur. dir. ind.*, 1976, 58.

⁸ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 71.

⁹ Così App. Roma, 4 marzo 1985, in *Giur. dir. ind.*, 1985, 502.

unitarietà dei segni distintivi. Come sosteneva infatti la Corte di Cassazione: “Il principio di specialità che governa la tutela dei segni distintivi non consente di inibire l'uso dell'altrui marchio o denominazione celebre per prodotti che, per essere merceologicamente distinti sia dagli oggetti di prima produzione, sia dai settori di potenziale espansione commerciale del segno imitato, non possono ingenerare presso il pubblico confusione alcuna circa la provenienza differenziata di prodotti omonimi”¹⁰.

Con gli artt. 13 e 17, 1° co., lett. c, così come modificati dal d.lgs 4 dicembre 1992, n. 480, la legge marchi ha sancito espressamente il principio dell'unitarietà dei segni distintivi al quale si è sin da subito allineata la giurisprudenza. In una sentenza del 21 maggio 1998, il Tribunale di Catania statuiva che: “con il nuovo testo dell'art. 13, l. marchi, il Legislatore ha positivizzato il principio della c.d. unicità dei segni distintivi, per cui il diritto di esclusiva del marchio, per quanto attiene al contenuto del medesimo, resta esteso anche all'adozione del segno distintivo come ditta, denominazione sociale e insegna”¹¹. La conseguenza dell'applicazione di tale principio è la possibilità per l'imprenditore, che abbia adottato un segno in una qualunque delle sue funzioni distintive, di acquistare un diritto esclusivo di usare quel segno anche nelle altre funzioni alle quali sia adattabile

Un'ulteriore conseguenza della nuova disciplina, in particolare quella che qui ci interessa relativa all'adozione della ditta come marchio altrui, è quella di avere reso meno importante distinguere quando un segno venga usato come ditta o come marchio (questione che viceversa rilevava nel vigore della vecchia disciplina)¹². Tale distinzione, il cui accertamento presenta talora grosse difficoltà, viene oggi in rilievo con riguardo alla legislazione speciale, in particolare quella attinente all'etichettatura di alcune categorie di prodotti, la quale impone al produttore di indicarne la propria ditta. Ora, si ritiene che l'uso del segno distintivo avvenga a titolo di ditta qualora il suo uso sia strettamente limitato a quanto necessario per osservare il precetto normativo; esorbiterebbe, invero, dalla propria funzione qualora la ditta venisse rappresentata con particolare rilievo in modo da conferirle una “vis atractiva” prevalente su quella esercitata dal marchio vero e proprio¹³ e non già in posizione chiaramente secondaria rispetto a un marchio dotato di una propria forza distintiva¹⁴.

Rischio di confusione e associazione dei segni - Per ben comprendere quale possa essere il rischio di confusione tra i due segni distintivi oggetto della sentenza è opportuno richiamare brevemente in questa sede quali siano le funzioni loro proprie .

Come messo in luce da costante giurisprudenza¹⁵, la funzione essenziale del marchio è quella di distinguere un prodotto o servizio, in quanto proveniente da una determinata impresa, mentre la funzione essenziale della ditta è quella di distinguere o l'imprenditore come soggetto, o l'azienda come complesso di beni, o l'impresa come attività nelle sue manifestazioni sul mercato a prescindere dal prodotto. Come si può evincere fra la ditta e il marchio intercorrono rapporti molto stretti; entrambi svolgono una funzione determinante, quali segni distintivi, nella identificazione degli operatori del mercato. Lo stesso Legislatore ha tenuto conto di tali analogie laddove, modificando

¹⁰ Così Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 1014; v. anche, Cass., 28 ottobre 1987, n. 958, in *Giur. dir. ind.*, 1987, 75; Cass., 23 dicembre 1983, n. 7583, in *Giur. dir. ind.*, 1983, 220.

¹¹ In *Giur. dir. ind.*, 1998, 674.

¹² “Questione che invece rilevava nel vigore del vecchio testo dell'art.13 l.marchi, poiché l'accertamento del fatto che l'uso del segno avvenisse a titolo di ditta, conduceva ad escludere l'applicazione del 2°co. dell'articolo”, così CARTELLA, *La ditta*, Milano, 1996, 586.

¹³ Così, Trib. Verona, 26 luglio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, 229.

¹⁴ Così, Trib. Torino, 11 luglio 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 690.

¹⁵ Trib. Catania, 15 maggio 1990, in *Giur. dir. ind.*, 1990, 524; Così anche Cass., 13 giugno 2000, n. 8034, *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 3; Cass. 19 dicembre 1978, n. 6081, in *Giur. dir. ind.*, 1978, 141.

il vecchio testo dell'art. 13 l. marchi ha introdotto il principio di unitarietà dei segni distintivi e ne ha, di conseguenza, regolato il conflitto anche in caso di segni distintivi disomogenei.

Ora, il rischio di confusione viene generalmente ravvisato dalla giurisprudenza qualora risulti che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi, per la loro somiglianza, provengano dalla stessa impresa, o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra di loro o che, più in generale, abbiano la medesima origine commerciale¹⁶. Non rilevano invece, ai fini della sussistenza di un rischio di confusione, le differenze qualitative tra i prodotti delle due imprese né tanto meno le differenze di prezzi tra gli stessi¹⁷; ciò che al contrario può rilevare, ai fini di una valutazione meno severa del rischio di confusione, è la destinazione del prodotto ad una categoria di consumatori particolarmente qualificata¹⁸.

La possibilità di confusione per verificarsi, necessita del concorso di due elementi: da un lato di una identità o somiglianza fra i segni e, dall'altro di una identità o affinità fra i prodotti contrassegnati. Per quanto riguarda il primo punto, è opinione diffusa che il rischio di confusione vada valutato in astratto, ovvero a prescindere dall'uso che del segno venga fatto in concreto dal presunto contraffattore che, nella realtà, potrebbe essere non confusorio per l'aggiunta di elementi di differenziazione o semplicemente per le altre caratteristiche che di quell'uso venga fatto¹⁹.

Come accennato in precedenza, il Legislatore prevede che il rischio di confusione possa consistere anche in un rischio di associazione fra i segni a confronto.

Tale espressione potrebbe essere interpretata in senso ampio, ovvero come comprensiva anche dell'ipotesi di un mero richiamo alla memoria del pubblico dell'altro marchio e quindi di un mero agganciamento non confusorio.

In dottrina e in giurisprudenza si è invece concordi nell'interpretare il rischio di associazione secondo una impostazione restrittiva, ovvero ricomprendendo, oltre all'ipotesi che il pubblico sia indotto a ritenere che i prodotti del contraffattore provengano in realtà dall'impresa titolare del segno, anche le ipotesi di confusione sulla sussistenza di rapporti commerciali o societari fra le imprese produttrici dei prodotti contrassegnati²⁰.

Rischio di confusione e rischio di associazione sono in ogni caso due espressioni che appartengono allo stesso universo concettuale le cui differenze, alla luce della loro utilizzazione in giurisprudenza possono essere così riassunte: si avrà rischio di confusione quando il pubblico crede che i due prodotti provengano da una stessa impresa, mentre si parlerà di rischio di associazione quando il pubblico ritiene che i due prodotti provengano da due imprese diverse, ma che tra esse sussiste un rapporto contrattuale o di gruppo.

Giudizio di confondibilità e affinità merceologica – Bisogna precisare, preliminarmente, che nei casi analoghi a quello di cui alla sentenza, ovvero di ditta usata come marchio, i criteri da utilizzare saranno quelli vigenti in materia di marchi e non già quelli relativi alla disciplina propria della ditta. La conseguenza di ciò sarà che il punto di riferimento per l'accertamento della confondibilità non sarà l'imprenditore medio del ramo, con l'attenzione ed esperienza che gli è propria (come nel caso di raffronto tra due ditte), ma

¹⁶ Trib. CE, 6 luglio 2004, in causa T-117/02, Grupo El Prado Cervera SL c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4778, 1499; Trib. CE, 13 luglio 2004, in causa T-115/02, Avex Inc. c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4779, 1515.

¹⁷ V. Trib. Roma, 22 gennaio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4637, 172.

¹⁸ V. Trib. CE, 30 giugno 2004, in causa T-317/01, M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbh c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1560.

¹⁹ Così VANZETTI – DI CATALDO, 195

²⁰ Così VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, 191

sarà il consumatore medio del ramo relativo ai prodotti in contrassegnati dai segni confondibili. Pertanto una ditta potrà allo stesso tempo essere valida e tutelabile come tale e risultare contraffatta se usata come marchio²¹.

Ora, il giudizio di confondibilità tra i segni, come ormai assodato in giurisprudenza²², va effettuato in via unitaria e sintetica attraverso un giudizio astratto che tenga conto di tutte le componenti del marchio (sia grafiche che fonetiche) le quali dovranno essere considerate nella loro interdipendenza e non in via analitica e attraverso una disamina particolareggiata di ogni elemento. La stessa giurisprudenza comunitaria ha usato espressioni analoghe laddove ha statuito che “il consumatore percepisce normalmente il marchio come un tutt’uno, e non effettua un esame dei singoli elementi”²³ e che pertanto si dovrà procedere attraverso una “valutazione globale”.

Bisogna fare inoltre riferimento all’impressione di insieme suscitata dal marchio nel consumatore medio, tenendo sempre presente che maggiore sarà il valore del prodotto, maggiore sarà l’attenzione dell’acquirente con la conseguenza che la confondibilità si potrà escludere anche in ipotesi di notevole vicinanza tra i segni.

Oltre al giudizio di confondibilità, per integrare tutti gli estremi del divieto di cui all’art. 13, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto, sarà altresì necessaria l’identità, o quantomeno l’affinità tra l’attività dell’impresa che ha assunto il marchio altrui come ditta e i prodotti protetti dal marchio registrato. Tale principio, conformemente alla principale funzione dei segni distintivi, limita la tutela alla effettiva possibilità di confusione in cui possa essere indotto il consumatore²⁴. Il principio di specialità circoscrive il diritto esclusivo del titolare del marchio all’ambito di prodotti per i quali è registrato e per i prodotti affini.

L’affinità sarà ravvisata qualora i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche e per soddisfare i medesimi bisogni o ancora dalla intrinseca natura dei prodotti a confronto²⁵.

Parte della dottrina sostiene, altresì, che la definizione dell’ambito concorrenziale debba essere condotto con elasticità, in quanto, essendo l’attività imprenditoriale una realtà dinamica, sarebbe opportuno tenere in considerazione, nella valutazione di tale ambito, gli sviluppi potenziali e razionalmente prevedibili²⁶. Questo con il precipuo fine di evitare, o meglio di prevenire, possibili successivi conflitti tra marchio e ditta conseguenti al presumibile allargamento di attività dei titolari.

Uso dell’altrui ditta nel marchio – Come abbiamo visto in precedenza, l’art. 13 l. marchi, vieta l’uso dell’altrui marchio come ditta; l’art. 17.1. lett. c), coerentemente al già menzionato principio dell’unitarietà dei segni distintivi, disciplina, invece, il caso opposto, ovvero quello dell’adozione come marchio di una precedente ditta altrui.

Tale circostanza, prima della novella del 1992, era disciplinata dall’art. 14 il quale ne sanciva il divieto in caso di pregiudizio della funzione distintiva della ditta preusata,

²¹ VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, 294.

²² Trib. Roma, 20 aprile 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4346, 108; App. Bologna, 29 maggio 2002, *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4438, 913; Trib. Catania, 23 dicembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, n. 4458, 1074.

²³ Trib. CE, 6 luglio 2004, in causa T-117/02, Grupo El Prado Cervera SL c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4778, 1499; Trib. CE, 13 luglio 2004, in causa T-115/02, Avex Inc. c. UAMI, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, n. 4779, 1515

²⁴ Cfr. VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, 196.

²⁵ Così Cass., 17 maggio 2000, n. 6393, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 507; Cass., 22 gennaio 1993, n. 782, in *Giur. dir. ind.*, 1991, 43.

²⁶ Così, CARTELLA, *La ditta*, Milano, 1996, 577.

cioè qualora sussistesse un rischio di confusione per i prodotti o le rispettive attività o, quantomeno, in relazione alla provenienza dei prodotti da una determinata impresa²⁷.

In seguito all'entrata in vigore della nuova legge marchi l'art. 14 è stato abrogato, il suo contenuto è stato assorbito dal nuovo art. 17 ed è stato, come abbiamo visto, riformulato l'art. 13.

Ai sensi del nuovo art. 17, 1°co., lett. c, dunque, non è nuovo, ed è quindi nullo, il marchio identico o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale o insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o affinità fra l'attività di impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

È stato così formulato un principio quasi identico a quello precedentemente esaminato con l'unica differenza della non previsione di una tutela specifica per la ditta che goda di rinomanza (caso in genere risolto di fatto con la registrazione, da parte dei titolari, della ditta anche come marchio²⁸). Manca infatti una specifica disposizione che regoli i rapporti tra un tale tipo di ditta e una successiva altrui registrazione dello stesso segno come marchio per classi merceologiche diverse da quelle oggetto di attività da parte del titolare della ditta. È stata, peraltro, esclusa la possibilità di un'applicazione analogica del disposto dell'art. 1.b, prevedendo questa norma un regime speciale in favore del solo marchio registrato e non anche del marchio di fatto, marchio quest'ultimo la cui natura è condivisa dalla ditta (in quanto segno distintivo di fatto)²⁹.

La simmetria con la disciplina del marchio di fatto è stata altresì richiamata dalla dottrina per evitare che una ditta poco importante, poiché usata solo localmente o poiché poco conosciuta, potesse invalidare un marchio registrato successivamente. È stata infatti riportata quella distinzione tra notorietà generale e notorietà locale per attribuire alla sola ditta con notorietà generale efficacia invalidante a una successiva registrazione come marchio³⁰. È da notare che la stessa direzione è stata presa dal Regolamento sul marchio comunitario laddove all'art. 8.4 attribuisce effetti invalidanti al precedente "altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale"³¹. Occorre, inoltre, rilevare come nessuna rilevanza sia stata data, in relazione a quanto sopra esposto, alla registrazione della ditta presso il Registro delle imprese.

Un caso analogo dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea – Anche la Corte di Giustizia della Comunità europea ha dovuto di recente affrontare un caso analogo. Pare, pertanto, opportuno analizzare in questa sede come la stessa abbia deciso la questione.

L'11 settembre 2007 la Corte di Giustizia della Comunità europea si è pronunciata in via pregiudiziale su una domanda presentata dalla Corte d'Appello di Nancy (Francia).

La domanda riguardava l'interpretazione di alcuni articoli della prima Direttiva del Consiglio 89/104 del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. In particolare la controversia in questione verteva sull'uso, da parte di un esercizio commerciale, di una denominazione sociale

²⁷ V. Cass., 23 dicembre 1983, n. 7583, in *Giur. dir. ind.*, 1983, 220; Cass., 24 ottobre 1983, n. 6244, in *Foro it.*, 1984, I, 123; Cass. 1 settembre 1993, n. 9230, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 448.

²⁸ V. Trib. Roma, 12 maggio 1995, in *Giur. dir. ind.*, 1995, 1022.

²⁹ Così CARTELLA, *La ditta*, Milano, 1996, 585.

³⁰ Così VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 1996, 145 e CARTELLA, *La ditta*, Milano, 1996, 585.

³¹ Regolamento CE, n. 40/94.

identica ad un marchio registrato da altro titolare (Causa C-17/06, Cèline Sarl contro Cèline Sa).

Più precisamente, la Corte europea è stata chiamata ad interpretare la corretta applicabilità degli artt. 5 e 6 della Direttiva di sopra menzionata.

Tali articoli disciplinano l'ampiezza dei diritti conferiti al titolare di un marchio d'impresa registrato, conferendogli un diritto esclusivo all'uso dello stesso e il diritto di vietare a terzi:

l'utilizzo in commercio di un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato, nonché di un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa (art. 5, n. 1, a,b). Qualora una di queste condizioni venga soddisfatta si potrà in particolare vietare al terzo di: apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Il diritto del titolare di vietarne l'utilizzo al terzo trova però un limite da quanto espresso dal seguente art. 6 n. 1, laddove è enunciato che non è possibile vietare a terzi l'uso in commercio: del loro nome e indirizzo; di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

La questione pregiudiziale che il giudice del rinvio francese ha posto alla Corte di Giustizia europea è volta ad accertare se l'utilizzo a titolo di denominazione sociale, nome commerciale o insegna, da parte di un terzo non autorizzato, di un marchio registrato anteriore, rientri negli usi commerciali che il titolare del marchio può vietare ai sensi dell'art. 5, ovvero in quelli che non può impedire ai sensi dell'art. 6.

Per poter accertare ciò è necessario partire dalla *ratio* dell'art. 5. Tale norma, mira infatti, oltre a proteggere il titolare del marchio, ad evitare ogni rischio di confusione che un marchio simile od identico ad un altro possa creare nei consumatori; rischio che può risultare, non solo qualora i consumatori siano indotti a credere che un prodotto sia riconducibile alla società che ha registrato il marchio, ma anche quando, a causa dell'associazione tra due segni, il consumatore possa comunque essere indotto a ritenere che tra le imprese medesime esista una qualche forma di legame (confusione in senso lato). In entrambi i casi funzione del marchio è appunto quella di garantire ai consumatori la certezza della provenienza dei prodotti o servizi sui quali il marchio è apposto.

Il problema che si è posto nel caso in esame davanti alla Corte, è se tale protezione vada garantita anche qualora il segno distintivo, simile o identico ad altro registrato, non venga utilizzato per distinguere un determinato prodotto non essendo su questo apposto, ma abbia il solo fine di denominare una ditta commercializzante prodotti dello stesso genere di quelli contraddistinti dal marchio registrato.

La Corte ha a tal punto chiarito come, in via generale, funzione della denominazione sociale, di un'insegna o di un nome commerciale non sia quella di distinguere per sé la provenienza di prodotti o servizi, ma quella di identificare una società o di segnalare, come nel caso dell'insegna o del nome commerciale, la presenza di un negozio.

Deve dunque considerarsi escluso il divieto di utilizzo previsto dall'art. 5, ma solo a condizione che il segno che costituisce denominazione sociale o nome commerciale non venga altresì apposto sui prodotti dalla stessa commercializzati in modo tale da non pregiudicare le funzioni tipiche del marchio.

La Corte, a tal punto, ha comunque lasciata aperta la possibilità per il giudice di rinvio di accertare se, pur in mancanza di una diretta applicazione sui prodotti, vi possa essere una volontà da parte di chi utilizza una denominazione sociale simile o identica, di creare un collegamento tale da trarre in inganno i consumatori.

Quindi, pur partendo dal presupposto che in mancanza di apposizione diretta anche sui prodotti non ci sia confusione, viene ritenuta ammissibile la prova contraria consistente in un'attività di accertamento globale ed oggettivo che tenga in considerazione la percezione finale dei consumatori in relazione ai prodotti messi in vendita da chi utilizza un segno distintivo altrui.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 6 n. 1, costante giurisprudenza è concorde nel ritenere tale disposizione non limitata ai soli nomi di persone fisiche e indirizzi e pertanto da considerarsi estensibile anche ai nomi commerciale e alle denominazioni sociali; ciò però a condizione che, come prevede espressamente la stessa norma, "l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".

Tale assunto rappresenta per la Corte un generale obbligo di lealtà e correttezza nei confronti del titolare del marchio che deve essere accertata di volta in volta in relazione ai singoli casi.

La Corte ha voluto altresì indicare i criteri guida da seguire per l'accertamento di tale obbligo: oltre a prendere in considerazione l'effettiva percezione del consumatore nel caso concreto, è necessario prendere in considerazione il livello di diligenza di colui che ha adottato un nome coincidente con un marchio altrui, nonché il livello di notorietà acquisito dal marchio stesso all'interno dello Stato membro in cui è registrato. Se il marchio gode di una certa notorietà, infatti, l'uso da parte di un terzo come denominazione sociale potrebbe portare un indebito vantaggio anche qualora i prodotti vengano commercializzati con diverso segno. In tal caso potrebbe ravvisarsi un comportamento sleale tale da far perdere al terzo il diritto all'uso del nome o dell'indirizzo.

Pertanto, il giudice dello Stato membro adito per valutare casi del genere, deve accertare in concreto se l'uso di denominazione sociale, nome commerciale o insegna, possa recare un pregiudizio al titolare del marchio registrato anteriormente, partendo comunque dal presupposto che tale pregiudizio non possa derivare dal mero utilizzo di una denominazione simile od identica ad altro marchio registrato.

Anche in caso di accertato pregiudizio l'art 6 n. 1 può impedire che ciò possa portare al divieto di utilizzo del nome commerciale simile o identico ad altro marchio, ma solo qualora tale utilizzo sia tale da considerarsi conforme agli usi consueti di lealtà nel campo commerciale e industriale. Lealtà che verrà valutata mediante i criteri indicati della Corte di Giustizia europea precedentemente esaminati.