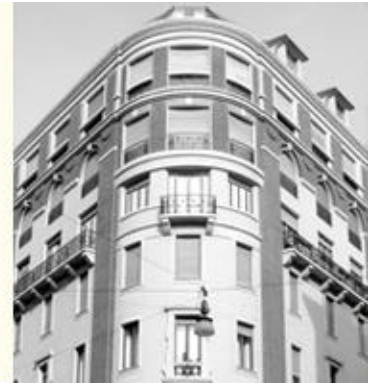




StudioLegalePojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



NOVEMBRE 2008

Titoli generici ma distintivi. Tra marchio e concorrenza sleale

Avv. Alberto Pojaghi

Con sentenza n. 24036 del 24 settembre 2008 la Corte di Cassazione ha ritenuto che un'espressione generica ("100 pagine 1000 lire"), per la sua orecchiabilità e raggiunta notorietà, sia dotata di carattere distintivo in relazione ad una iniziativa editoriale indipendentemente dalla natura e dagli effetti del cosiddetto marchio non registrato. Conseguentemente, è stato ritenuto che il carattere identificativo di espressioni, ancorché generiche, possa avere effetti rilevanti sotto il profilo della concorrenza sleale e quindi indurre il consumatore a confondere i diversi prodotti in concorrenza e contraddistinti dalla medesima denominazione. Sotto altro profilo, è stato ritenuto che non comporti violazione dell'art. 21 della Costituzione il provvedimento cautelare che si limiti a incidere, non sull'astratta possibilità di diffusione della singola opera e del pensiero in essa contenuto, bensì soltanto sulla commerciabilità delle pubblicazioni ove la stessa opera comporti violazione dei principi posti a tutela della concorrenza leale.

Accertamento di illecito concorrenziale e inibitoria

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Comet Edizioni contro Newton Compton Editori avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25 giugno/21 luglio 2003 in materia di concorrenza sleale nell'uso di c.d. marchi di fatto.

Il procedimento aveva tratto origine da ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui l'editore Newton Compton, quale editore di una collana di libri tascabili economici contraddistinti dalle menzione "100 pagine 1000 lire", aveva chiesto al Tribunale di Roma la pronuncia di inibitoria della diffusione dei volumi di una collana concorrente dell'editore Comet, in quanto contraddistinti dalla menzione "Cento pagine Mille lire", nonché il sequestro delle copie stampate.

Il Tribunale, in sede cautelare, aveva disposto l'inibitoria della ulteriore pubblicazione e ordinato il ritiro del materiale già distribuito ai sensi della legge marchi e dell'art. 2598 n. 3 c.c..

Successivamente il medesimo Tribunale, adito in sede di merito, aveva confermato il provvedimento cautelare, dichiarando però inapplicabile la legge marchi e ravvisando invece sul punto il solo illecito concorrenziale ai sensi del detto art. 2598 n. 3 c.c. e dell'art. 102 L.d.a., a motivo del fatto che la menzione "100 pagine 1000 lire" non costituiva marchio registrato.

Tale pronuncia, a seguito di gravame, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma.

Denominazione di collana

Respingendo il conseguente ricorso per cassazione, la Suprema Corte con chiara ed esauriente motivazione (estensore la Dott.ssa Marina Tavassi, così tornata alle cure industrialistiche), ha innanzi tutto condiviso l'orientamento che la causa petendi dovesse riguardare solo le norme contro la concorrenza sleale, avendo accertato non trattarsi nella fattispecie di marchio registrato ma di sola denominazione di collana, ma aggiungendo, "seppure si volesse fare applicazione alla denominazione che abbia assunto efficacia distintiva di fatto dei principi dettati in materia di marchio", di condividere i rilievi della corte a qua "a proposito dei termini generici utilizzati ad assumere efficacia distintiva".

Entrambi tali rilievi toccano, ancorché solo preliminarmente, la materia dei marchi.

Valenza del marchio non registrato e secondary meaning

Sotto il primo profilo è appena il caso di ricordare il contrasto interpretativo intercorso sulla valenza del marchio non registrato, nel senso da un lato di annettere allo stesso gli identici effetti del marchio

registrato¹ e dall'altro lato di fondare la sua tutela solo sull'art. 2598 n. 1 c.c.². La consapevolezza di tale circostanza ha quindi indotto i Giudici ad esprimersi nel senso del passo che abbiamo sopra testualmente riportato.

Sotto il secondo profilo, la pronuncia fa proprio l'insegnamento sul "secondary meaning" (art. 13.2 C.p.i., secondo cui "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo") e si esprime quindi nel senso di concordare con i rilievi svolti dai giudici di appello a proposito della idoneità di termini solo generici ad assumere efficacia distintiva in ragione della loro combinazione, diventando così atti ad individuare una collana di libri caratterizzata dalla ridotta dimensione e dal costo contenuto.

Quanto ai diversi effetti dei due titoli giuridici (di diritto industriale piuttosto che di diritto della concorrenza) si osservi che la decisione di merito riguardava la sola inibitoria, comune a entrambi i titoli, e non già il sequestro, richiesto ma non concesso e che è proprio del solo titolo industrialistico.

Efficacia distintiva e confondibilità

Nel merito la Corte Suprema, nell'affrontare il mezzo di gravame sulla lamentata carenza di efficacia distintiva e comunque di confondibilità delle denominazioni in gioco, a motivo del fatto che le indicazioni numerologiche di quantità (100 pagine) e di valore (1.000 lire) per norme di legge (legge speciale marchi) non potevano avere tale efficacia, dichiara di condividere quanto ritenuto dalla Corte a qua. Essa infatti conferma che "l'espressione "100 pagine 1000 lire" non è rappresentativa in modo neutro di dati numerici, ma riassume la filosofia dell'iniziativa commerciale della Newton, dato che, per la sua orecchiabilità e la sua raggiunta notorietà, l'espressione ha finito per personalizzare l'iniziativa editoriale in questione, associandola alla sola Newton. L'espressione dunque ha piena efficacia distintiva dell'azienda della ricorrente.

¹ Cass. 2024/1982

² Giur. Annotata di dir. Ind. 2004, p. 960 nota 3; Vanzetti Di Cataldo, Manuale di Dir. Ind., 2005, p. 41; Vanzetti, I segni distintivi non registrati nel progetto di "Codice", Riv. di Dir. Ind., 2004, p. 99 sgg.

Inoltre, aggiunge la decisione in commento, le valutazioni gravate appaiono fondate anche sotto il consequenziale profilo della confondibilità, dato che il carattere identificativo di specie induce il potenziale acquirente a collegare l'espressione in commento al relativo editore; e ciò anche se le collane in concorrenza dovessero riguardare generi letterari diversi (ma così non è, riguardando entrambe la stessa gamma di lettori di titoli classici) dato il carattere divulgativo e non specialistico delle stesse, che pertanto potrebbe farle ritenere rivolte comunque alla generalità dei lettori.

Opere a stampa e libertà di pensiero

La Corte Suprema affronta inoltre il problema dell'asserita violazione dell'art. 21 della Costituzione che, secondo il ricorrente, sarebbe stata generata dall'ordinanza ex art. 700 c.p.c., costituente il provvedimento iniziale nel giudizio, che disponeva l'inibitoria della pubblicazione ulteriore ed il ritiro dei volumi già distribuiti.

La questione è nota e riguarda il sequestro delle opere a stampa in relazione al principio di libertà di pensiero, ammesso dalla detta norma costituzionale soltanto "per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti" qualificati dalla stessa norma.

La Corte sul punto osserva che il mezzo non è pertinente, avendo riguardato il provvedimento cautelare e non già, come avrebbe dovuto, la sentenza gravata, nella quale comunque si era osservato come lo stesso provvedimento cautelare si fosse limitato a incidere non sull'astratta possibilità di diffusione della singola opera e del pensiero in essa contenuto, bensì soltanto sulla commerciabilità delle pubblicazioni in quanto comportanti violazione dei principi posti a tutela della concorrenza leale.

Ultrapetizione

Il successivo mezzo di gravame riguardava l'omesso contraddittorio in secondo grado ed il vizio di ultrapetizione di cui sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado.

Al riguardo la Corte di legittimità osserva invece come il punto avesse formato oggetto di cognizione anche da parte della Corte di merito a qua, là dove questa aveva rigettato l'eccezione di ultrapetizione ed

accertato che il Giudicante non aveva inserito alcun elemento di valutazione nuovo o aggiuntivo rispetto alla prospettazione di parte attrice, avendo accertato che questa aveva non solo fondato la sua domanda sulla violazione della legge marchi ma anche invocato l'art. 2598 n. 3 c.c. con riferimento alla molteplicità degli aspetti in esso tutelati. Il contraddittorio sul punto era quindi stato compiutamente rispettato anche in secondo grado.

Presupposti della valutazione equitativa del danno

Con l'ultimo mezzo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno, in quanto ammissibile solo in assenza di prova dello stesso nel suo preciso ammontare.

Sul punto la Suprema Corte, dopo aver ritenuta la sussistenza del danno in sé a causa dell'avvenuto sviamento di clientela, ha invece ravvisato nella statuizione della Corte di merito il contrario accertamento della sussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa, dato che l'andamento della vendita di libri è legato a fattori molteplici che spaziano dal generale andamento dell'economia a quello più limitato del mercato librario o ancora del singolo titolo; e che comunque esula, in termini di accertabilità, dall'illecito concorrenziale specificamente imputato quale fatto causativo del danno.