

## GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE ROMA

9 SETTEMBRE 2008

PRESIDENTE: MARVASI

RELATORE: CRUCIANI

PARTI: FOTO EDIZIONI S.R.L.

(avv. ti Punzi,

Pellegrino, Dragotti)

EDIZIONI PLAY PRESS S.R.L.

(avv. Clemente)

**Diritto d'autore • Tutela del titolo dell'opera**  
**• Presupposti: funzione di identificazione della pubblicazione intrinsecamente originale, frutto di fantasia e lontana dal mero richiamo contenutistico del prodotto editoriale • Fattispecie: rivista periodica di giochi, quiz e passatempi dal titolo « Puzzle per tutti » • Piena tutela rispetto al prodotto**

concorrente dal titolo

« Puzzle x tutti »

• Esclusione

*La tutela del titolo dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore presuppone una funzione distintiva ed identificativa del prodotto editoriale ed è pertanto subordinata alla sussistenza di determinate condizioni, per cui è esclusa in caso di mera somiglianza di titoli privi di capacità individualizzante dell'opera in quanto generici e descrittivi.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Foto Edizioni s.r.l. ha convenuto in giudizio Edizioni Play Press s.r.l. contestando la liceità dell'utilizzazione, da parte della società concorrente, della testata giornalistica denominata *Puzzle x Tutti*, utilizzazione che assume lesiva, perché usurpativa del nome della propria testata *Puzzle per Tutti*, ove l'unica distinzione sarebbe costituita dal segno X in luogo della preposizione *per*. Ha dedotto che l'identità dei titoli comporta confondibilità dei prodotti editoriali, in violazione della normativa a protezione del diritto d'autore e di quella a tutela dei segni distintivi. Ha anche lamentato condotta illecita della convenuta per concorrenza parassitaria, stante la reiterazione di condotte illecite. Ha chiesto di inibire alla convenuta l'uso della denominazione *Puzzle X Tutti* e la condanna al risarcimento dei danni e alla pubblicazione della sentenza.

Si è costituita la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda, per insussistenza dei presupposti della tutela invocata, e la condanna dell'attrice per lite temeraria.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2008.

\* Sui presupposti e limiti di tutelabilità del titolo di una pubblicazione, anche la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come esso non costituisca di per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa ma esclusivamente una funzione distintiva e riceve pertanto una piena tutela da parte dell'art. 100 della legge sul diritto d'autore nella misura in cui possiede caratteristiche tali da individuare

una pubblicazione, della quale rappresenta segno distintivo (Cass. 24 luglio 2006, in *Giust. civ.* 2007, I, 142). Si è altresì evidenziato come la tutela del titolo presupponga una valutazione di fatto, finalizzata ad accertare se la somiglianza dei titoli determini effettive condizioni di confondibilità tra i rispettivi prodotti editoriali, traendo il pubblico in inganno (Cass. 26 gennaio 2006, in *Riv. dir. ind.* 2006, VI, 331).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La società attrice ha posto a fondamento della propria domanda la registrazione, nel 1993, della testata *Puzzle per Tutti* e la commercializzazione della rivista dall'anno 1994.

La protezione del titolo o della testata di opera intellettuale trova specifica disciplina negli artt. 100 e 102 L. 633/1941 e art. 11 L. 929/1942 — normativa vigente al momento dei fatti —.

La ratio della tutela è ravvisabile nella funzione di identificazione della pubblicazione; tale funzione è suscettibile di piena tutela ove intrinsecamente originale, frutto di fantasia e lontana dal mero richiamo contenutistico del prodotto editoriale. Il titolo, dunque, è protetto in funzione della propria capacità di individuare un'opera e in quanto connesso all'opera che ne assume la denominazione, a condizione che sia in concreto strumentale alla sua individuazione. La tutela del titolo dell'opera dell'ingegno è informata degli stessi principi che disciplinano la tutela del marchio d'impresa, funzione distintiva.

L'art. 100 L.A. appronta una tutela limitata alla sola ipotesi di riproduzione identica del titolo di opera, mentre l'art. 102 L.A. estende la tutela della testata anche all'imitazione, ove sia idonea a creare confusione tra le opere o gli autori. La normativa mira ad escludere il rischio di confondibilità del prodotto editoriale da parte dell'utente. Il titolo di opera consistente in parole comuni, che si limitino a descrivere il contenuto del prodotto editoriale, gode di tutela limitata.

Assumono rilevanza ai fini dell'intensità della tutela, con riferimento alla denominazione adottata: il genere di appartenenza delle pubblicazioni; i contenuti; la presentazione grafica del prodotto; la categoria di lettori a cui sono destinate.

*Puzzle per Tutti* è la testata di una rivista periodica di giochi, quiz, cruciverba ed altri passatempo, il titolo è descrittivo del contenuto del prodotto e di modesta capacità individualizzante — le parti hanno elencato una pluralità di riviste di settore con titoli che contengono la parola puzzle —. Con riferimento alla tutelabilità della denominazione quale segno distintivo si rileva l'applicabilità, anche al titolo di opera o alla testata, dei principi elaborati in materia di marchi e brevetti e del criterio distintivo tra marchi deboli e forti a seconda del grado di originalità del titolo, ovvero in ragione della capacità distintiva acquisita con l'uso e la conoscenza presso il pubblico dei consumatori. Parte attrice non ha fornito elementi da cui desumere che il titolo della propria rivista abbia acquistato con il tempo una forte capacità individualizzante in virtù dell'uso; né che la rivista sia stata oggetto di una campagna pubblicitaria tale da creare un collegamento tra titolo e prodotto e consentire l'applicazione dell'istituto del secondary meaning, mutuato dalla normativa a protezione del marchio. In forza di tale fenomeno la parola comune mantiene il suo significato originario ma nello stesso tempo ne assume uno secondario di segno distintivo di un prodotto a seguito dell'uso e della notorietà.

Il titolo di opera consistente in parole comuni, che si limitino a descrivere il contenuto del prodotto editoriale, come osservato gode di tutela limitata.

Nel caso di denominazione meramente descrittiva e priva di originalità, la distinzione ed individualizzazione del prodotto, destinato a utente esperto del settore non è data dal titolo della pubblicazione, ma dal complesso di elementi costituiti dalla veste grafica, impaginazione, e dal contenuto, con riferimento al tipo di giochi proposti e al grado di difficoltà.

Il titolo in tale contesto non è elemento centrale in quanto non possiede caratteri distintivi che lo rendano immediatamente individuabile presso il pubblico, attesa la funzione meramente descrittiva del prodotto, che assume la denominazione. I prodotti editoriali delle parti, pur nella somiglianza del titolo e nell'identità fonetica, ad un raffronto si differenziano per veste, impostazione grafica, prezzo e periodicità di pubblicazione. In particolare si osserva che la testata della convenuta è costituita anche da una parte figurativa, la preposizione X è costituita da un'asta che si incrocia con una matita, elemento ripetuto all'interno della rivista e utilizzato per contrassegnare le varie rubriche.

L'utente medio del genere editoriale, generalmente è fidelizzato al prodotto, e appare in grado di distinguere le pubblicazioni, ovviando al paventato rischio di confondibilità.

La mera somiglianza di titoli privi di capacità individualizzante dell'opera in quanto generici e descrittivi, volti ad illustrare l'oggetto della pubblicazione, non ne consente la tutelabilità *ex art.* 100 e 102 L. autore.

Ne consegue la non ravvisabilità di una condotta illecita anche sotto il profilo della denunciata concorrenza confusoria e parassitaria.

Le domande dell'attrice devono pertanto essere rigettate.

Non sussistono i presupposti per la condanna della Foto Edizioni s.r.l. *ex art.* 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — rigetta le domande della Foto Edizioni s.r.f.;

rigetta la domanda della convenuta *ex art.* 96 c.p.c.;

condanna Foto Edizioni s.r.l. al pagamento delle spese processuali, in favore della convenuta, che liquida in € 6.000,00, di cui € 300,00 per spese cd £ 2.000,00 per competenze.