

TRIBUNALE ROMA

14 FEBBRAIO 2006

GIUDICE: IZZO

PARTI: EUROPUBLISHING S.R.L.,  
FOTOEDIZIONI S.R.L.,  
EDIZIONI PLAY PRESS S.R.L.

**Testata di pubblicazione  
giornalistica della stessa  
specie • Tutela**

- Riproduzione • Divieto
- Imitazione
- Confondibilità • Atto di  
concorrenza sleale

*L'art. 100 della legge 633/1941  
appresta una tutela limitata al-  
la sola ipotesi della riproduzio-  
ne di una copia identica della  
stessa, senza il consenso del ti-  
tolare.*

*L'art. 102 della stessa legge,*

*che è una specificazione della  
norma più generale contro gli  
illeciti concorrenziali di cui  
all'art. 2598 n. 1 c.c., estende  
la tutela della testata anche  
all'ipotesi dell'imitazione, ossia  
della realizzazione di un titolo  
simile, non identico all'altro,  
ma soltanto nel caso in cui es-  
so sia idoneo a creare confu-  
sione tra le opere pubbli-  
cate.*

*Tale norma non è applicabile  
nel caso in cui vi sia un difetto  
di capacità distintiva dei titoli,  
dovuto alla genericità e de-  
scrittività degli stessi.*

**C**on atto di citazione notificato in data 9 settembre 2002 le società Euro Publishing s.r.l. e Foto Edizioni s.r.l. hanno convenuto in giudizio la Edizioni Play Press s.r.l. affinché fosse accertato e dichiarato che la pubblicazione dei periodici Collana Giochi Puzzle, Collana Giochi Enigmistica e Puzzle Quiz interferisce con i diritti delle attrici, costituendo violazione degli artt. 100 e 102 L. Aut. oltre che atto di concorrenza sleale, e perché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con la transazione stipulata in data 24 febbraio 2000 e, per l'effetto, fosse inibito alla convenuta l'uso dei titoli e testate Collana Giochi Puzzle, Collana Giochi Enigmistica e Puzzle & Quiz, fosse condannata la convenuta al risarcimento del danno liquidato in via equitativa, fosse autorizzata la pubblicazione della sentenza sui quotidiani.

A fondamento della domanda le società attrici, premesso di essere imprese editoriali specializzate in pubblicazioni per il tempo libero tra cui enigmistica, deducevano di avere da tempo intrapreso la pubblicazione di periodici contraddistinti dalle testate *Giochi Puzzle*, *Giochi Enigmistici* e *Quiz Puzzle*, registrate presso il Tribunale di Milano sin dal 1989 e progressivamente accreditatesi sul mercato nel corso di un periodo di dodici anni. Le società attrici assumevano di aver appreso che la convenuta aveva iniziato a pubblicizzare un periodico di enigmistica intitolato *Puzzle e Quiz*, di avere riscontrato nel catalogo della società convenuta i periodici *Collana Giochi Puzzle* e *Collana Giochi Enigmistica* con titoli pressoché identici alle testate registrate dalle attrici, con violazione dei diritti esclusivi delle attrici sulle testate registrate ex art. 100 e 102 l. aut. e sfruttamento parassitario delle iniziative editoriali della società attrice ex art. 2598 c.c., stante il pericolo di confusione tra i titoli simili delle pubblicazioni delle diverse case editrici.

Assumevano, inoltre, le attrici di aver constatato anche la violazione degli oggettivi assunti dalla convenuta nell'accordo concluso tra le parti il 24 febbraio 2000 a definizione della vertenza giudiziale avente ad oggetto i diritti delle stesse attrici sulla testata *Mini Enigmistica*, accordo con il quale Play Press si era impegnata a modificare il titolo della propria pubblicazione enigmistica originariamente chiamata *Enigmistica Mini*.

Nelle more della comparizione delle parti veniva proposto dalle attrici ricorso cautelare per la tutela provvisoria della testata *Quiz Puzzle*. Il ricorso veniva respinto, sulla base di differenti motivazioni, sia in prime cure che in fase di reclamo.

All'udienza di prima comparizione del 16 gennaio 2003 si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. All'udienza di prima trattazione del 19 marzo 2003 le attrici deducevano per la prima volta la violazione della testata *Facili Puzzle*, estendendo ad essa la domanda proposta, estensione sulla quale la convenuta non accettava il contraddittorio.

Nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. le attrici rinunciavano alla domanda relativa alla testata *Mini Enigmistica*. La causa è stata rinviata quindi per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Preliminarmente si rileva la inammissibilità della estensione della domanda alla testata *Facili Puzzle*, in quanto essa si fonda sulla deduzione di fatti nuovi e costituisce, quindi, domanda nuova e non modificazione della domanda originariamente proposta.

La domanda oggetto di cognizione è pertanto solo quella che ha ad oggetto l'accertamento della violazione, da parte di Play Press, dei diritti delle società attrici sulle testate *Giochi Puzzle*, *Giochi Enigmistici e Quiz Puzzle*, attraverso la pubblicazione rispettivamente, delle testate *Collana Giochi Puzzle*, *Collana Giochi Enigmistici e Quiz Puzzle*, e l'emissione dei conseguenti provvedimenti inibitori e di condanna al risarcimento del danno.

La protezione del titolo dell'opera intellettuale trova specifica disciplina negli artt. 100 e 102 l.aut.

L'art. 100 appronta una tutela minimale, limitata alle ipotesi di riproduzione del titolo dell'opera sopra altra opera. Tale tutela investe il titolo dell'opera come accessorio della stessa ed in relazione alla sua funzione di identificare l'opera distinguendola dai prodotti simili. Da ciò deriva che il titolo è tutelato in relazione all'opera che distingue nei confronti di opere ad essa simili e quindi suscettibili di confusione, in applicazione dei principi generali sui segni distintivi.

L'art. 102, invece, appronta una tutela che riguarda tutti i segni distintivi tipici dell'opera dell'ingegno, tra cui la testata, e qualifica come atto vietato ai sensi dell'art. 2598 c.c. l'utilizzazione confusoria degli elementi esterni dell'opera dell'ingegno medesima.

La nozione di testata include il riferimento all'aspetto esteriore e grafico della intitolazione dell'opera dell'ingegno, in quanto essa assolve ad una funzione essenzialmente economica inerente all'azienda ed al relativo avviamento (Trib. Napoli 11 luglio 1980).

È stato rilevato che l'art. 102 l.a. non è posto a difesa autonoma ed intrinseca del titolo e degli altri segni distintivi dell'opera dell'ingegno, ma a tutela dell'impresa editoriale contro atti confusori di agganciamento diretti a sviare la clientela a favore della propria iniziativa costituente perissequa imitazione dell'assetto editoriale altrui. Conseguentemente si esclude l'effetto confusorio quando l'impressione generale ricavabile dall'assetto globale del frontespizio evidenzia una serie di differenze immediatamente percepibili che evitano pericoli confusori di sorta (così App. Milano, 9 giugno 1995; App. Roma, 4 settembre 1995).

Ebbene, quel che le società attrici lamentano non è la riproduzione dei titoli delle loro pubblicazioni periodiche di enigmistica su altre opere consimili, ma la imitazione delle relative testate, specificatesi attraverso l'imitazione dei titoli.

La fattispecie dedotta in giudizio non è quindi riconducibile alla disposizione di cui all'art. 100 L. Aut. bensì a quella di cui all'art. 102 e l'accertamento delle violazioni dedotte in giudizio dalle attrici implica una valutazione dell'effetto confusorio che le imitazioni dei titoli possono produrre nel pubblico dei lettori attraverso l'applicazione dei principi che presiedono alla tutela dei segni distintivi.

Il primo elemento da valutare è quello relativo alla capacità distintiva dei titoli delle opere in questione. La capacità distintiva del titolo ne condiziona la tutela anche ai sensi dell'art. 100 L. Aut., nei confronti di identico titolo su opere consimili, ed a maggior ragione la funzione distintiva del titolo dell'opera deve venire in considerazione quando la tutela richiesta concerne mere imitazioni e non pedissequa riproduzioni dello stesso.

Nella prassi accade sovente che il titolo utilizzi un termine generico. In questi casi il titolo può acquisire capacità individualizzante in virtù dell'uso che se ne faccia, ad esempio attraverso una pubblicità particolarmente intensa.

Peraltro è stato affermato che la valutazione circa la capacità distintiva del titolo deve differire a seconda del tipo di opera a cui esso si riferisce: sono stati valutati in proposito l'affollamento del settore editoriale nel quale l'opera si inserisce ed il fatto che si tratti di opera seriale oppure unica, in quanto è più facile che un titolo descrittivo determini nel lettore una costante associazione tra titolo ed opera se il settore editoriale di riferimento non è affollato o se tratta di un'opera seriale (cfr. App. Milano, 9 giugno 1995, e Trib. Messina 20 giugno 2001).

Superata dalle integrazioni documentali effettuate in corso di causa la questione relativa alla effettiva pubblicazione del periodico *Quiz Puzzle*, si deve rilevare, in conformità alla decisione assunta in fase di reclamo dal collegio nel procedimento cautelare in corso di causa, che il titolo *Quiz Puzzle* è privo della necessaria capacità di individuazione dell'opera, rientrando esso tra i titoli generici e descrittivi, volti semplicemente ad illustrare l'oggetto della pubblicazione, e quindi non meritevoli di tutela sia ai sensi della L. Aut. che ai sensi dell'art. 18 dell'abrogata Legge Marchi.

Stesse considerazioni debbono essere svolte per i titoli *Giochi Enigmistici* e *Giochi Puzzle*, anch'essi generici e descrittivi al pari di *Quiz Puzzle*. Il difetto di capacità distintiva dei suddetti titoli, dovuto alla genericità e descrittività degli stessi è aggravato dal fatto che il settore editoriale delle pubblicazioni di enigmistica è molto affollato, come dimostra la documentazione prodotta da parte convenuta. Pertanto, il fatto che le società attrici pubblichino da tempo i suddetti periodici raggiungendo un fatturato non trascurabile non è sufficiente a ritenere che, per effetto della mera diffusione protratta nel tempo, i titoli stessi abbiano acquisito una qualche capacità distintiva.

Né viene in considerazione alcun altro elemento distintivo delle testate relative ai suddetti periodici che possa essere stato oggetto di imitazione da parte della società convenuta. Le attrici nulla deducono sul punto e peraltro gli esemplari prodotti in giudizio dimostrano che si tratta di testate con una veste grafica e cromatica per nulla originale, ma pedissequamente allineata agli standard estetici del settore editoriale di riferimento.

La domanda deve, quindi, essere respinta sotto ogni profilo.

La dubbio sulla questione trattata giustifica pienamente la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M. — Rigetta la domanda e compensa le spese.

---

**CONFONDIBILITÀ  
DELLE TESTATE  
E CONCORRENZA  
SLEALE**

---

**I. PREMESSA.**

**L**a sentenza del tribunale di Roma esamina argomenti di attuale interesse, anche alla luce del nuovo Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Segnatamente, la vicenda trae origine da un ricorso cautelare seguito dall'instaurazione del giudizio di merito, proposto da due società, la Euro Publishing s.r.l. e la Foto Edizioni s.r.l. diretti ad inibire alla società convenuta Edizioni Play Press s.r.l. l'uso del titolo e/o della testata « Puzzle per tutti » e ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, dopo aver accertato che tale pubblicazione interferisce con i diritti delle società attoree, costituendo violazione degli artt. 100 e 102 L.Aut., oltre che atto di concorrenza sleale, anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria.

Si tratta, di una controversia che riguarda la tutelabilità di una testata di un periodico, atteso che, la immissione sul mercato di un periodico con un titolo simile, costituirebbe violazione degli artt. 100 e 102 L.Aut. e, quindi, integrerebbe un atto di concorrenza sleale.

La società Foto Edizioni s.r.l. deduceva che la Edizioni Play Press s.r.l. aveva preso a ricalcare le iniziative imprenditoriali dell'attrice, distribuendo nelle edicole pubblicazioni contraddistinte da testate pressoché identiche, con ciò compiendo anche atti di concorrenza parassitaria.

Deduceva, inoltre, la totale identità, sotto il profilo fonetico, dei titoli « Quiz Puzzle » e « Puzzle & Quiz », ed invocava a suffragio della propria tesi difensiva la giurisprudenza sulla tutelabilità dei c.d. « marchi d'insieme »<sup>1</sup>.

La società convenuta replicava sostenendo che il c.d. « marchio d'insieme » è proteggibile, per l'appunto, nel suo « insieme », e si compone non solo del titolo (elemento lessicale), ma « dell'accostamento dei vari elementi figurativi, cromatici, lessicali » che debbono essere valutati del loro insieme, non trattandosi semplicemente di una questione nominalistica.

Veniva dedotta, dalla convenuta, anche la mancanza nella testata in questione di capacità distintiva e individualizzatrice dell'opera, idonea, cioè ad individuarla inequivocabilmente presso il pubblico, assumendo che il titolo rientra tra i titoli generici e descrittivi, volti semplicemente

---

<sup>1</sup> Cfr. App. Milano, 16 marzo 2001; Cass., 20 aprile 2004, n. 7488.

ad illustrare l'oggetto stesso della pubblicazione, non meritevoli, pertanto, di tutela ai sensi sia della legge sul diritto d'autore che della abrogata legge marchi<sup>2</sup>.

Le società attrici invocavano, inoltre, a tutela delle loro testate la teoria del « secondary meaning » e i principi in materia di concorrenza sleale.

La società convenuta replicava sostenendo la mancanza dei presupposti, quali la prolungata diffusione di un'opera accompagnata dall'assenza sul mercato di altre opere con la stessa denominazione.

## 2. IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ.

Per quanto riguarda la legge applicabile alle testate e/o ai titoli di giornali e periodici, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che debba farsi ricorso alla legge sul diritto d'autore, ovvero alla legge 22 aprile 1941, n. 633, oltre che alla legge sui marchi (nel senso di « marchio di prodotto »)<sup>3</sup>, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, novellato dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.

Tale assunto è stato motivato distinguendo il titolo dell'opera specifica da quello dell'opera periodica, rientrando quest'ultima nel *genus* dei prodotti imprenditoriali in virtù della propria caratteristica della serialità.

Infatti, in termini generali, il *segno* è lo strumento usato per comunicare informazioni; i cosiddetti segni distintivi sono il mezzo con il quale si indicano persone o cose comunicando informazioni su di esse<sup>4</sup>. La comunicazione e l'informazione costituiscono un momento sempre più rilevante nelle relazioni sociali e quindi anche nell'attività lato sensu commerciale. Di qui l'importanza del segno distintivo nell'ambito della concorrenza.

<sup>2</sup> Vedi sul punto anche ordinanza depositata presso il Tribunale di Roma il 17 ottobre 2003 giudice Izzo, che vedeva coinvolte le stesse parti e riguardante la testata « Puzzle per tutti » e « Puzzle X tutti », nella quale si statuiva che « ancorché il raffronto estetico delle riviste in contesa porti a ritenere sussistente una forte somiglianza, non di meno risulta decisivo il fatto che il titolo « Puzzle per tutti » edito dalla Foto Edizioni s.r.l. non possiede quei caratteri distintivi da renderlo immediatamente individuabile presso il pubblico, attesa la caratteristica fortemente generica delle parole usate per la composizione del titolo stesso in quanto richiamanti il contenuto dell'opera editoriale con funzione descrittiva del contenuto stesso. Tali titoli, pertanto, non ricevono alcuna protezione dalla normativa in materia di diritto d'autore e da quella sui marchi ».

<sup>3</sup> In giurisprudenza vedi Trib. Milano, ordinanza del 23 luglio 1999, in *AIDA* 2000, pag. 701; Pret. Roma, 21 gennaio 1991, in *Giust. Civ.*, 1991, pag. 1587; Trib. Milano, 16 aprile 1987, in *AIDA*

1987, pag. 531; Cass., 28 aprile 1977, n. 1604, contra Trib. Roma, 17 gennaio 1994, in *Foro It.*, 1994, I, 2535; in dottrina emergono maggiori dubbi: cfr. G. PENNISI, voce *Testata*, in *Enc. Dir.*, XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 504; M. AMMENDOLA, *La tutelabilità come marchio del titolo delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993, pag. 13 e ss.; M. FAZZINI, *Il titolo del periodico tra diritto d'autore e tutela dei marchi d'impresa*, in questa *Rivista*, 1992, pag. 91; P. SAMMARCO, *Appunti in tema di confondibilità tra testate*, in questa *Rivista*, 2003, 294; M. CLEMENTE, « *La tutela cautelare del titolo di rivista come marchio* », in questa *Rivista*, 1991, 628, in cui viene sottolineata la perfetta assoggettabilità del titolo di una pubblicazione periodica ai principi espressi in materia di marchio; G. MARESCA, *Concorrenza sleale e tutela del diritto al titolo di un giornale. Brevettabilità del titolo come marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, I, 359.

<sup>4</sup> Vedi F. BENUSSI, *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. IX, pag. 292.

Si è fatto, sino ad ora, riferimento a nozioni analogiche, poiché non è dato ravvisare, nel diritto positivo, una definizione di testata, tuttavia, essa si ricava dalla lettura del combinato disposto degli artt. 100 e 102 della legge 633/1941<sup>5</sup>.

Ai sensi dell'art. 100 il titolo di un'opera, quando individua l'opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore, mentre, l'art. 102 stabilisce il divieto, qualificandolo come atto di concorrenza sleale, di riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolare forma e colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando la detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione d'opera o di autore.

Dalla lettura dei precedenti articoli se ne ricava che per « testata » intendiamo non un ramo di azienda editoriale, bensì un « segno distintivo insieme grafico e letterale risultante dalla rappresentazione del titolo e degli altri elementi accessori che nell'uso invalso nel settore della stampa connotano con caratteri di continuità lo stesso, contribuendo ad accrescere il « blasone » del giornale »<sup>6</sup>.

Dalle norme appena enunciate si ricavano i seguenti principi: il titolo di un periodico intanto è tutelabile in quanto abbia una funzione individualizzante dell'opera; tale funzione rende equiparabile il titolo al marchio, legittimando l'applicazione analogica dell'apparato concettuale elaborato in quest'ambito; come il marchio c.d. debole, costituito da espressioni generiche o, comunque, di scarsa funzione identificativa, è tutelato solo in presenza di pedissequa imitazioni, così anche il titolo privo di capacità distintiva non è tutelato, in caso di imitazione, che presenti sia pur lievi modifiche o integrazioni.

Tali principi rispecchiano un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito alla tutela del titolo di un periodico<sup>7</sup> in tema di confondibilità tra testata giornalistica e televisiva, secondo il quale il titolo, formato da parole di uso comune è meritevole di tutela, a norma dell'art. 100 l.a., solo se la combinazione delle parole o la scelta originale delle stesse formi un *quid novi* tale da conferirgli un'efficacia individualizzante in grado di consentire l'immediata identificazione dell'opera cui afferisce<sup>8</sup>.

Dunque, la ratio della tutela va ravvisata nella funzione e capacità di identificazione della testata del giornale, dell'opera, della pubblicazione, cui inerisce, e tale funzione è tanto più meritevole di tutela giuridica quanto più è intrinsecamente originale, frutto di pura fantasia e lontana

<sup>5</sup> Alcuni riferimenti alla testata possono trovarsi nella legge n. 172/1975, nell'art. 5 della legge 416/1981 ed, infine, nell'art. 1 della legge 62/2001, in tema di prodotti editoriali.

<sup>6</sup> Vedi Trib. Monza, ordinanza del 19 giugno 2001, in *AIDA* 2002, pag. 695.

<sup>7</sup> Trib. Roma, 8 giugno 1989, *Foro It.*, *Rep.* 1991, voce *Diritti d'autore*, n. 71; Pret. Roma, 3 luglio 1986, *id.* 1986, I, 3171; Trib. Milano 11 luglio 1991, *id.*, *Rep.* 1993, voce *cit.*, n. 118; App. Roma 28 gennaio 1991, *ibid.*, n. 92.

<sup>8</sup> Va ricordata anche App. Roma, 4 settembre 1995, in *Foro It.*, 1995, I, 3561, secondo cui « va esclusa la confondibilità tra testate giornalistiche, in presenza di sia pur lievi modificazioni, allorché la testata dell'attore che lamenti la contraffazione abbia una scarsa funzione identificativa dell'opera, tale da renderla equiparabile al c.d. marchio debole, in considerazione delle caratteristiche dell'opera e della diligenza media dei consumatori del settore ».

dal mero richiamo contenutistico e/o strutturale del giornale o del periodico<sup>9</sup>.

Come è noto, del resto, il diritto d'autore tutela non già « l'idea », bensì la rappresentazione della stessa, ed il principio appare replicabile anche nel contesto « ibrido »<sup>10</sup> (sospeso tra la disciplina dei segni distintivi e delle opere dell'ingegno) di cui all'art. 100 e ss. l.aut.

Il titolo dell'opera è protetto ai sensi dell'art. 100 l.a. non come bene autonomo, ma in quanto individua l'opera stessa, sicché non può esistere un diritto al titolo ove non esista l'opera dell'ingegno da esso individuata e quindi l'idoneità individualizzatrice del titolo prevale addirittura sul carattere creativo dello stesso, essendo esso tutelato solo quando ed in quanto sia idoneo ad identificare un'opera ed ad evitare confusioni<sup>11</sup>.

È invalso, nella prassi giurisprudenziale, distinguere tra « marchio forte » e « marchio debole »: il primo, avendo carattere di fantasia, è dotato di rilevante capacità distintiva e non può, quindi, essere riprodotto, nemmeno in presenza di variazioni formali rilevanti, se rimane comunque inalterato il « tipo », cioè il nucleo ideologico espressivo, col rischio di ingenerare nei consumatori il dubbio circa la comune origine dei prodotti cui i rispettivi marchi afferiscono. Il c.d. « marchio debole », invece, proprio perché costituito da elementi di uso comune, è dotato di limitata capacità identificativa in virtù di eventuali aggiunte o combinazioni formali, sì che lo stesso può essere imitato in presenza di modifiche anche lievi. In quest'ultimo caso, pertanto, vengono considerate illecite usurpazioni di marchio, idonee a dar luogo alla confondibilità tra prodotti, soltanto le pedissequae imitazioni<sup>12</sup>.

Invero, considerato che titoli-marchi forti sono quelli caratterizzati dalla notevole pubblicità acquistata nel tempo attraverso gli strumenti pubblicitari, ovvero quelli privi di qualsiasi aderenza concettuale al prodotto e/o opera cui sono riferibili e dotati di un tipico potere individuante, rappresentato da figure, parole o altri segni frutto di fantasia, mentre i titoli-marchi deboli contengono una radice descrittiva del prodotto, talvolta derivata dal linguaggio comune e che, nel caso dedotto nella sentenza in questione, il titolo (Quiz & Puzzle) è comunque costituito da parole di uso comune, avente una forte aderenza concettuale con il prodotto editoriale, si tratta, senza dubbio, di un titolo debole.

Requisiti minimi, pertanto, per la tutela dei titoli o testate sono rappresentati dalla « novità » e dalla « originalità », in misura sufficiente ad assicurare la loro capacità distintiva, *rectius* il potere, la forza individualizzante tipica del segno distintivo<sup>13</sup>. Non a caso l'art. 18, lett. b) della legge

<sup>9</sup> Vedi Pret. Roma, 12 agos. 1961, in *Giust. Civ.*, 1962, I, 805; Trib. Roma, ordinanza del 3 febbraio 2003, *inedita*.

<sup>10</sup> Trib. Monza, ordinanza del 19 giugno 2001, in *AIDA* 2002, 848.

<sup>11</sup> Cass. 1988 n. 1264; Cass., 1958, n. 3132).

<sup>12</sup> Vedi Trib. Milano, 9 maggio 1991, *Rep.* 1993, voce *Marchio*, n. 72; Trib. Bologna 14 giugno 1989, *Rep.* 1992, voce *Marchio*, n. 67; V. FRANCESCHELLI, *Richiami in tema di marchi forti, marchi «debo-*

*li» e «secondary meaning»*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, II, 3; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2000, pag. 199-202.

<sup>13</sup> Caso molto simile a quello in commento è stato deciso dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 2 agosto 2004, con nota di N. MOGLIANI, *Marchio debole e opera dell'ingegno non creativa*, in *Dir. Ind.*, 2005, 577. Tale caso riguardava la tutelabilità del marchio « witch », che è stato considerato dall'organo giudicante come mar-

marchi, oggi ripreso con modifiche dall'art. 13, comma 1, d.lgs n. 30/2005, esclude la registrabilità<sup>14</sup> di marchi « descrittivi », in quanto aventi uno strettissimo legame del prodotto contrassegnato, e l'art. 12 del nuovo codice, stabilisce che non possono essere oggetto di registrazione marchi rappresentati da parole di uso comune, e ciò deve ritenersi anche per le parole di lingua straniera, sempre che siano entrate a far parte del linguaggio comune<sup>15</sup>.

Alla luce di quanto esposto, si deduce che per valutare se due testate simili possano indurre il pubblico in errore si deve procedere attraverso un giudizio di confondibilità tra i due titoli. L'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi va compiuta non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi grafici, fonetici e visivi<sup>16</sup>.

Inoltre, la confondibilità va valutata, oltre che sulla base delle differenze e varianti esistenti tra i due segni, da considerarsi con maggiore o minore rigore a seconda della natura di marchio forte o debole e delle caratteristiche dei destinatari, anche in fungibilità dei prodotti<sup>17</sup>.

Dunque, il giudizio di confondibilità dovrà tener conto non soltanto della capacità identificativa della testata che si intende tutelare, ma anche del contenuto delle pubblicazioni, onde tenere conto della specie e dei caratteri delle stesse.

chio debole, in quanto tale segno significa « strega » in inglese, con il conseguente innegabile legame concettuale tra marchio e prodotto contrassegnato (poiché le protagoniste del fumetto erano streghe), ed in quanto la parola « strega » è un termine generico in lingua inglese entrato a far parte del linguaggio italiano ed il suo significato è ben noto all'utilizzatore finale del fumetto, vale a dire le ragazzine comprese tra gli 8 e i 12 anni. Per tali ragioni il ricorso veniva respinto.

<sup>14</sup> Affinché esista uso del titolo che ne renda illecita la riproduzione ex art. 100 l.a., è necessario che la creazione sia portata a conoscenza del pubblico. La registrazione di un periodico ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948 non è di per sé sufficiente a far constatare l'esistenza del periodico individuato dal titolo, perché essa non presuppone che questo sia già pronta per la stampa; infatti, l'art. 7 della stessa legge prevede la decadenza della registrazione qualora la pubblicazione non segua entro il termine di sei mesi: la registrazione è quindi solo un elemento che, in corso con altri, quali la pubblicità fatta al periodico, l'inizio della raccolta di abbonamenti e simili può far considerare divulgata l'esistenza del giornale con l'uso di quel titolo (Cass. n. 861 del 1961; Cass., n. 1730 del 1960).

<sup>15</sup> I periodici e le testate contenenti denominazioni generiche possono godere

di protezione nel caso in cui, con il tempo, esse assumano una connotazione fortemente identificativa della pubblicazione. Infatti, un titolo originariamente privo di carattere distintivo a causa della sua mera descrittività o della sua mancanza di originalità, per la prolungata ed estesa diffusione della pubblicazione ed una rilevante promozione pubblicitaria, può acquistare capacità individualizzante. Si parla, in proposito, di *secondary meaning*, mutuando il concetto dai principi vigenti nel diritto industriale. Cfr. Cass., sez. I, 10 settembre 2003, n. 13215 con nota di G. CASABURI, in *Foro It.*, 2004, I, 104.

<sup>16</sup> Tribunale di Roma, ordinanza 18 novembre 2005, con nota di F. ZOLDAN, *Osservazioni in tema di confondibilità tra marchi farmaceutici e in tema di affinità e concorrenza tra prodotti*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, II, 157.

<sup>17</sup> G. CASABURI, *In tema di confondibilità tra marchi di impresa*, in *Foro It.*, 2006, I, pag. 94, in cui si afferma che « il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un'importanza ridotta in caso di prodotti che vengano commercializzati in modo tale che, abitualmente, il pubblico rilevante, al momento dell'acquisto, percepisce in modo visivo il marchio che lo designa »; vedi anche Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984, in *Foro It.*, 2004, I, 2117.

### 3. LA CONCORRENZA SLEALE.

Come già osservato, il divieto riproduzione o imitazione della testata, che possa ingenerare confusione nel pubblico, assimilabile ad un atto di concorrenza sleale viene sancito dall'art. 102 l.a.<sup>18</sup>, che si pone come norma speciale<sup>19</sup> rispetto a quella generica, e pertanto residuale, contenuta nell'art. 2598 c.c.<sup>20</sup>.

Tra le due norme, infatti, non sussiste incompatibilità, ma complementarietà<sup>21</sup>, poiché le due norme hanno in comune il presupposto fondamentale che la riproduzione o imitazione produce confusione tra le due attività concorrenti e, conseguentemente, comporta uno sviamento di clientela<sup>22</sup>.

Pertanto, alla base di entrambe le tutele, le cui azioni possono essere esperite anche cumulativamente, vi è sempre il rischio di confondibilità delle opere presso il pubblico, sussistente quando il lettore medio dei due periodici può ricollegare l'uguaglianza o somiglianza di aspetto formale (testata) degli stessi all'unicità dell'editore<sup>23</sup>, assumendo, così rilievo, al di là dell'analisi delle parole usate nei titoli, i generi di appartenenza delle pubblicazioni e quindi i contenuti offerti, ed il modo di presentazione al pubblico (caratteri tipografici, posizione dei titoli in copertina, sottotitoli, colori ecc..) in rapporto alle categorie di lettori cui sono destinate<sup>24</sup>.

Ai fini di questa valutazione condotta sull'« agglomerato testata »<sup>25</sup>, assumono, dunque, rilevanza, insieme al titolo, elementi che difficilmente potrebbero assurgere ad autonomo oggetto di privativa, quali l'utilizzo di determinati colori e caratteri grafici, l'organizzazione del testo e delle immagini, le varie scritte volte a sottolineare l'indipendenza e l'imparzialità della rivista, le quali non parrebbero appropriabili, riferendosi a caratteristiche positive ed apprezzate dai potenziali consumatori<sup>26</sup>.

Nell'ordinanza in commento proprio su questi presupposti è stata esclusa la sussistenza di concorrenza parassitaria<sup>27</sup>.

<sup>18</sup> Vedi anche Cass., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1636, in tema di confondibilità di testate di guide televisive e concorrenza sleale.

<sup>19</sup> P. SAMMARCO, *op. cit.*, pag. 297.

<sup>20</sup> Prevalente giurisprudenza e autorevole dottrina propendono per una applicazione cumulativa delle norme (cfr. G. GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, Torino, 1970, pag. 46; G. MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, Milano, 1961, pag. 25; Trib. Roma, 19 febbraio 1982, in *Rep. Foro It.*, 1984, voce *Concorrenza*, n. 46; Trib. Modena 28 aprile 1982, *id.*, *Rep.* 1984, voce *cit.*, n. 36.

<sup>21</sup> Sul punto vedi G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 2001, pag. 134; in giurisprudenza Trib. Firenze, 21 febbraio 1962, in *Giur. It.*, 1963, I, 2, 191.

<sup>22</sup> L'art. 102 l.aut. è stata qualificata come applicazione specifica alla materia della fattispecie di concorrenza parassitaria ex art. 2598 n. 3 c.c., il che pare poco in linea con le ricostruzioni più accreditate

dell'illecito concorrenziale, le quali richiedono gli elementi della continuità e della sistematicità dell'imitazione; e che non si ricada nelle diverse ipotesi dell'imitazione servile o dell'attività confusoria (cfr. Cass., 20 aprile 1996, n. 3787, in *Foro It.*, 1996, I, 2808; Cass., 19 novembre 1994, n. 9827; cass., 10 novembre 1994, n. 9387; in dottrina N. ABRIANI e G. COTTINO, *Diritto Industriale*, in G. COTTINO, *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, Torino, 2001, pag. 311.

<sup>23</sup> Pret. Milano, 21 giugno 1990, in *Dir. Autore*, 1991.

<sup>24</sup> Trib. Roma, 4 giugno 1993, in *Foro It.*, 1994, 1615.

<sup>25</sup> Trib. Monza, ordinanza del 19 giugno 2001, *cit.*

<sup>26</sup> Come, ad esempio, « la rivista più venduta in Italia ».

<sup>27</sup> Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, che ha accolto l'opinione di parte della dottrina (R. FRANCESCHELLI, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, 265;

## 4. CONCLUSIONI.

L'ordinanza del Tribunale di Roma rappresenta un esempio di chiarezza e razionalità nell'esposizione delle motivazioni sulle quali la decisione si fonda; l'impianto del provvedimento è frutto di una sapiente ricostruzione dei fatti, unita ad un'opera di esegesi giurisprudenziale compiuta in virtù di una fedele applicazione dei principi di diritto industriale, di diritto d'autore, della concorrenza tra imprenditori, ma soprattutto, si inserisce in un contesto giurisprudenziale di notevole interesse, poiché contribuisce a definire l'ambito del diritto sulla testata che, pur affondando le sue radici in norme positivizzate, è di creazione giurisprudenziale.

Esiste, infatti, ormai, una giurisprudenza costante, che avalla la tesi sopra enunciata per cui, nonostante una testata rappresenti un'opera dell'ingegno, meritevole di tutela ai sensi della legge 633 del 1941, essendo un'opera avente una sua estrinsecazione materiale ideata a circolare o ad essere riprodotta separatamente dall'idea creativa e nonostante emerga indubbiamente una somiglianza dei titoli e del tipo di pubblicazioni (nel caso che ci occupa « Quiz Puzzle » e « Puzzle & Quiz »), tale titolo è con tutta evidenza privo della necessaria capacità individualizzatrice dell'opera, idonea, cioè ad individuarla inequivocabilmente presso il pubblico, rientrando tra i titoli generici e descrittivi, volti semplicemente ad illustrare l'oggetto stesso della pubblicazione, non meritevole di tutela sia ai sensi della legge sul diritto d'autore, sia ai sensi della legge marchi<sup>28</sup>.

IVANA CLEMENTE

idem *La concorrenza parassitaria come è vista oggi in Italia*, ivi, 1981, I, pag. 5), la concorrenza parassitaria ricorre in presenza di una imitazione sistematica, (ancorché non integrale) e protratta nel tempo, delle iniziative di un concorrente, che si traduce in un cammino costante sulle orme altrui (cfr. G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, pag. 197; F. CAVAZZUTI, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, I, 921 e ss; Cass., n. 752 del 1962, che costituisce la prima decisione in merito; App. Milano 31 luglio 1998, in GADI, 1999, pag. 604; Trib. Modena 22 luglio 1999, *ivi*, 2000, pag. 362). Quest'opinione è stata criticata sulla base di versi argomenti. Si è evidenziato che la sommatoria di atti illeciti non può dar luogo ad un illecito e che la scorrettezza viene affermata in modo aprioristico in base all'asserito sfruttamento del lavoro altrui, considerato invece, irrilevante in altre ipotesi

(es. violazione dell'esclusiva), senza tener conto che il comportamento imitativo è considerato dagli imprenditori dalla necessità di permanenza sul mercato (cfr. G. GHIANI, in *Riv. dir. civ.*, 1964, parte I, 616).

<sup>28</sup> In questo senso si sono pronunciati gli organi giudicanti in numerosi provvedimenti: cfr. *ex pluribus* Trib. Roma, ordinanza del 4 aprile 2001 *inedita*; Trib. Monza, ordinanza del 19 giugno 2001, in AIDA, 2002, pag. 692; Trib. Roma 19 novembre 2002, *inedita*, in cui è stato rigettato un ricorso cautelare per gli stessi motivi sopra illustrati; identica sorte è toccata al cautelare rigettato con ordinanza del Trib. Roma, e depositata in data 3 febbraio 2003, *inedita*; ed ancora Trib. Roma, ordinanza del 17 ottobre 2003, *inedita*; Trib. Roma ordinanza del 30 luglio 2004, *inedita*; Trib. Roma, ordinanza del 17 ottobre 2005, *inedita*.