

PRETURA MILANO

4 DICEMBRE 1992

ESTENSORE: SMIRNE

PARTI: SOCIETÀ

ETI EDITORIALE TRIBUTARIA

ITALIANA S.P.A.

(Avv. Assumma, Albertini)

PIROLA EDITORE S.P.A.

(Avv. Tavormina, Balbis)

**Editoria • Titolo di testata •
Confondibilità • Diligenza
dell'editore**

Ogni editore all'atto dell'immissione sul mercato di un nuovo prodotto relativo ad un settore già di per sé saturo, deve adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare l'ingenerarsi di fenomeni confusori tra le varie pubblicazioni.

**Editoria • Titolo di testata •
Confondibilità • Criteri di
valutazione**

Per verificare le possibilità di confusione tra due riviste relative al medesimo settore di informazione occorre procedere ad una analisi degli aspetti ine-

renti ai sistemi di vendita, alla configurazione letterale e fonetica dei titoli, all'impostazione grafica, al contenuto nonché alla categoria di fruitori anche in relazione al tipo di pubblicità utilizzata per la divulgazione delle riviste.

**Editoria • Titolo di testata •
Confondibilità •
Concorrenza sleale**

Sussiste la violazione degli artt. 100 e 102 della l.d.a. e dell'art. 2598, n. 1 cod. civ. ai danni dell'editore titolare della rivista « Il Fisco », allorché altro editore si appresti a diffondere nel medesimo settore di informazione una rivista denominata « Dossier fisco ».

Il Pretore, sciogliendo la riserva, rileva quanto segue.

La ETI — Editoriale Tributaria Italiana — S.p.A., editrice della rivista settimanale « Il Fisco », ha chiesto la emissione di un provvedimento inibitorio ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti della Pirola Editore S.p.A., denunciando il compimento da parte di quest'ultima di atti di concorrenza sleale idonei a creare confusione tra il proprio prodotto editoriale — presente sul mercato da circa sedici anni — e quello recentemente edito dalla stessa Pirola Editore (comportamento sanzionato dagli artt. 100 e 102 l.d.a. e dell'art. 2598, n. 1 cod. civ.).

A seguito del decreto « inaudita altera parte », emesso in data 5 novembre 1992, con cui si è ordinato alla Pirola Editore di astenersi con effetto immediato dall'uso della testata « Dossier Fisco » e di ogni altra in cui compaia con centrale evidenza la parola « fisco », la resistente, costituendosi e chiedendo una anticipazione della data fissata per la comparizione delle parti, ha contestato ogni affermazione avversaria e ha chiesto il completo rigetto del ricorso.

È opportuno prendere in esame distintamente i vari profili rilevanti ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della lamentata concorrenza sleale per confusione. La ricorrente, infatti, deduce la priorità del titolo che si assume imitato, il carattere distintivo e non meramente descrittivo dello stesso. La confondibilità con il titolo adottato dalla Pirola Editore (cui la semplice aggiunta del termine « Dossier » non attribuirebbe una valenza differenziante a parità di contenuto, struttura e grafica) e la concreta possibilità di ingenerare confusione nelle — peraltro identiche — categorie di fruitori delle riviste, malgrado le particolari doti di competenza ed avvedutezza delle stesse.

La resistenza, invece, afferma non solo la capacità differenziante del termine « Dossier » inserito prima della parola « fisco », ma anche la assoluta

diversità grafica e strutturale delle riviste per cui è causa. La Pirola deduce, altresì, la differente finalità perseguita dalla propria rivista — che intende porsi come supporto pratico per gli operatori del settore — rispetto a quella caratterizzante la rivista « Il Fisco », la quale, pur nell'identità della materia trattata (che non può certo costituire oggetto di una esclusiva della ricorrente), si pone come uno strumento di lavoro più completo, in quanto fornisce anche aggiornamenti in ordine all'evolversi della produzione normativa.

Ciò premesso, va rilevato che non si può che aderire alle considerazioni di parte resistente in ordine all'inesistenza di un diritto di esclusiva della ricorrente sul settore di informazione in cui opera la rivista, stante — anzi — l'« affollamento » di pubblicazioni di varia natura che ineriscono alla materia fiscale. Soltanto dalla consultazione dell'elenco dei periodici citati dal Repertorio della Giurisprudenza Italiana nell'anno 1991 si possono contare, infatti, tredici titoli di pubblicazioni periodiche in tema fiscale e tributario (cfr. doc. 6 ricorrente) e la stessa Editrice Pirola ne annovera diversi tra i propri prodotti, quali « Informatore Pirola », « Novità fiscali », « Contabilità, finanza e controllo », nonché « Dossier delle imposte » che nelle intenzioni dell'editore dovrebbe essere destinato ad uscire dal circuito produttivo per essere sostituito, appunto, da « Dossier fisco » (cfr. doc. 2 resistente).

Da quanto sopra rilevato consegue, peraltro, la necessità che ogni editore provveda — all'atto dell'immissione sul mercato di un nuovo prodotto relativo ad un settore già di per sé così « saturo » — ad adottare tutte le cautele opportune al fine di evitare l'ingenerarsi di fenomeni confusori tra le varie pubblicazioni. Ciò perché l'identità del settore operativo — e, presumibilmente, delle categorie di fruitori — aumenta le possibilità di somiglianza dei titoli e dei contenuti delle varie opere, con conseguente necessità di una adeguata protezione anche dell'interesse del pubblico a non essere tratto in inganno dall'apposizione di un titolo di una determinata opera su di un'altra opera della stessa specie e carattere.

Per verificare, dunque, le possibilità di confusione tra le due riviste per cui è causa, relative al particolare settore di cui si è detto, occorre procedere ad una analisi degli aspetti inerenti ai sistemi di vendita, alla configurazione letterale e fonetica dei titoli, all'impostazione grafica, al contenuto, nonché alla categoria di fruitori anche in relazione al tipo di pubblicità utilizzata per la divulgazione delle riviste.

A) Quanto ai canali utilizzati per la commercializzazione delle due riviste in questione, la resistente eccepisce l'impossibilità di un effetto confusorio in considerazione del fatto che la vendita della rivista edita dalla Pirola avviene solo per abbonamenti, o al più presso i punti di vendita della stessa casa editrice, laddove la rivista di parte ricorrente viene offerta al pubblico anche tramite diffusione nelle edicole. Da questa circostanza deriverebbe, secondo la resistente, l'impossibilità per il cliente di acquistare indifferentemente una rivista piuttosto che un'altra, posto che la rivista della Pirola è recapitata direttamente all'indirizzo del cliente a seguito di una richiesta di abbonamento da questi indirizzata alla Pirola Editore. Non si può, tuttavia, aderire ad una tale ricostruzione — implicante una minore possibilità confusoria — ove si considera come il criterio valutativo della sussistenza o meno di un illecito concorrenziale per confusione non è quello della possibilità pratica per il cliente di comprare un prodotto piuttosto che un altro, bensì quello della possibilità di essere indotto in confusione allorché si è posti di fronte ai due prodotti in concorrenza.

Né può dirsi che la circostanza della vendita solo per abbonamento escluda in via assoluta la diffusione della rivista oltre il circuito degli abbonati, in considerazione dei canali di diffusione costituiti dall'omaggio di copie gratuite e promozionali, dalla pubblicità della rivista su quotidiani ed altri supporti informativi e dalla vendita diretta della rivista presso le librerie licenziatricie. A ciò si aggiunga che quando una delle opere in contestazione è destinata ad una ristretta e specifica porzione di lettori individuabile all'interno di una più vasta e generica fascia di pubblico alla quale si rivolge l'altra pubblicazione, le differenze tra i due prodotti devono essere evidenti anche per quanti appartengono solo a questa seconda più ampia area; con la conseguenza, quindi, che il giudizio di confondibilità va rapportato alle nozioni ed all'attenzione del « cliente da edicola » e non solo a quelle del « cliente da abbonamento ».

B) La confondibilità del titolo delle due riviste deve ritenersi sussistente.

Anche volendo affermare che il titolo della rivista ricorrente — « Il Fisco » — non era originariamente dotato di una sua autonoma valenza caratterizzante, è indubbio che l'uso protratto nel tempo, la diffusione del periodico e la promozione pubblicitaria dello stesso, sia in termini di iniziative pubblicitarie in senso stretto, sia in relazione alla sponsorizzazione di convegni tecnici sul tema fiscale e alla frequente citazione di propri articoli anche se pubblicazioni non specialistiche, sono stati idonei ad attribuirgli una funzione individualizzante (cfr. in questo senso, per tutte, Cass. 2884/85).

Se a ciò si aggiunge che nell'ambito delle numerose pubblicazioni in materia — di cui si è detto — la stragrande maggioranza di queste non presenta, nel proprio titolo, riferimenti al sostantivo « fisco » bensì alle parole « tributo » e « imposta » — con relative derivazioni anche sotto forma di aggettivi — mentre soltanto la Editrice Ipsoa ha nel proprio catalogo al rivista « Azienda e fisco » (laddove il termine « azienda » può considerarsi sufficientemente differenziante proprio per la sua autonoma valenza descrittiva) e la stessa editrice resistente pubblica un periodico dal titolo « novità fiscali » per il quale non si sono posti problemi di potenzialità confusoria proprio per l'utilizzo dell'aggettivo, cioè di un termine dal diverso effetto sia grafico che fonetico.

Da quanto sopra, cioè dalla acquisita capacità individualizzante del termine in questione e dalla ormai invalsa associazione fonetica tra tale termine e la rivista della ricorrente, deriva che la resistente avrebbe dovuto adottare un comportamento idoneo ad una adeguata differenziazione o utilizzando una forma aggettivale (come, peraltro, ha già fatto per un'altra sua pubblicazione) o associando al sostantivo « fisco » un altro termine altrettanto individualizzante (come ha fatto l'Ipsoa per la sua rivista « Azienda e fisco »). Viceversa l'aggiunta della parola « Dossier » — a parte ogni considerazione in ordine alla ben minore rilevanza grafica che le è attribuita nella pubblicazione rispetto alla parola « fisco » — non riesce ad assolvere alla necessaria funzione diversificante poiché è generalmente intesa — nella prassi comune — nella sua accezione di « appendice », « supplemento straordinario » o « raccolta ».

C) Quanto all'analisi del tipo di grafica utilizzato dalle due riviste va rilevato come, se pure è vero che la rivista « Il Fisco » varia i suoi colori di copertina da numero a numero, è anche vero, peraltro, che un raffronto tra il numero 38 — con data 19 ottobre 1992 — della rivista ricor-

rente ed il numero 1 — con data 15 ottobre 1992 — della rivista resistente evidenziano la scelta di colori di copertina caratterizzati dagli stessi toni.

Si possono anche constatare le medesime metodologie di evidenziazione degli argomenti di maggior rilievo, nonché le medesime allocazioni grafiche sia del titolo che del numero della rivista e dell'Editore (anche se tutto ciò corrisponde ad una prassi editoriale ormai abbastanza diffusa).

Quanto al contenuto, infine, si può ravvisare un taglio diverso della rivista della resistente, che concede un maggiore spazio all'analisi di problemi di tipo pratico, rispetto al taglio più teorico e di tipo informativo-giuridico che è invece proprio dalla rivista della ricorrente: ma ciò solo a seguito di un attento esame, come tale superiore alla misura di attenzione cui riferirsi ai fini di un giudizio di confondibilità.

D) Per quanto attiene, da ultimo, alla confondibilità in concreto tra le riviste in relazione al lettore-tipo delle stesse, va detto che, se pure è vero che le pubblicazioni in esame si rivolgono ad un pubblico dotato di un certo livello di nozioni specialistiche, è anche vero, però, che il tipo di pubblicità utilizzata per portare a conoscenza di tali lettori la esistenza della nuova rivista della resistente risulta idonea ad ingenerare possibili equivoci.

Quanto detto può essere rilevato sia sotto il profilo del possibile collegamento che la dizione « Il Fisco », posta da sola a fondo pagina e quale slogan di chiusura del messaggio pubblicitario, può indurre rispetto alla medesima provenienza delle riviste per cui è causa, sia sotto il profilo del riferimento agli ideatori come « i soliti noti », laddove questa definizione sembra riferita ad una posizione affermata e consolidata nel settore, quale sicuramente una neo-nata rivista non può già possedere (fatto ancor più grave se si considera che tale tipo di pubblicità è apparsa su giornali a diffusione nazionale in data successiva alla notifica del decreto inibitorio di questo Pretore).

All'accertamento della sussistenza della violazione degli artt. 100 e 102 l.d.a. e dell'art. 2598, n. 1 cod. civ., consegue la conferma del precedente decreto e, quindi, l'ordine alla Pirola Editore S.p.A. di astenersi con effetto immediato — per la pubblicazione della rivista per cui è causa — dall'uso della testata « Dossier fisco », e di ogni altra in cui compaia con centrale evidenza la parola « fisco ».

Non sussistono, invece, gli estremi per disporre il sequestro del materiale già stampato e distribuito, in considerazione del ben limitato interesse che può rivestire presso il pubblico un numero unico — e destinato a restare tale — di una rivista che rinviene la propria funzione nella sequenzialità delle pubblicazioni.

Appare opportuno, infine, ordinare la pubblicazione della intestazione e del dispositivo di questo provvedimento, a cura della ricorrente, per una volta e a carattere doppio del normale, proprio in considerazione della pregressa pubblicità che è stata data alla nascita di tale nuova rivista ed al fine di ridurne i potenziali effetti lesivi.

P.Q.M. — Il Pretore, visti gli artt. 700 ss. cod. proc. civ., a conferma e integrazione del precedente decreto in data 5 novembre 1992, così dispone:

1) ordina alla Pirola Editore S.p.A. di astenersi con effetto immediato — per la pubblicazione della rivista per cui è causa — dall'uso della testata « Dossier fisco », e di ogni altra in cui compaia con centrale evidenza la parola « fisco »;

2) ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo di questo provvedimento, a cura della ricorrente e a spese della resistente, per

una volta e a carattere doppio del normale, sul quotidiano « Il Sole 24 Ore » e su due altri quotidiani a scelta della ricorrente;

3) fissa, per l'inizio del giudizio di merito, il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il problema della confondibilità del titolo di una rivista con altro adottato da un diverso editore è stato più volte oggetto di studio in giurisprudenza e in dottrina: il caso più noto è quello Playboy/Playmen nei tre gradi di giudizio, Trib. Milano 12 ottobre 1972, in *Foro it.*, 1973, I, 1976, Corte d'Appello di Milano 19 giugno 1973 e Cass. 28 aprile 1977, tutte pubblicate in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 209, con nota di FRANCESCHELLI; ma anche Trib. Milano 7 febbraio 1983, *ivi*, 1983, II, 17, caso Gente/La Domenica del Corriere; Pret. Milano 9 febbraio 1983, *ivi*, 1984, II, 62, caso Capital/Sport Capital; Pret. Milano 10 ottobre 1984, *ivi*, 1984, II, 222, caso Gente/Gente Puzzle; Trib. Milano 16 aprile 1987, in *Dir. aut.*, 1987, 531, con nota di FABIANI, *Il titolo di periodico protetto come segno di individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*; TEOFILATO, *Della tutela del titolo di periodico come bene immateriale alla stregua del diritto d'autore e delle norme sui marchi e sulla concorrenza sleale*, in *Giust. civ.*, 1954, I, 603; FRANCESCHELLI, *Cenni sulla protezione della testata*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 16. Per un esame più approfondito si veda la nota a Pret. Roma 21 gennaio 1991, in questa *Rivista*, 1991, 632 ss, nonché M. FAZZINI, *Il titolo di periodico tra diritto d'autore e tutela dei marchi d'impresa*, *ivi*, 1992, 920.

In casi simili si pone anzitutto un problema di scelta della normativa da applicare. Mentre nella decisione per ultima richiamata l'invocata tutela è accordata — ricorrendone i presupposti — applicando la normativa sul marchio, art. 11 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come in Trib. Milano 16 aprile 1987, *cit.*; o nelle sentenze già citate relative al caso Playboy; altre volte, come nell'ordinanza che si pubblica, s'è fatto riferimento alla legge sul diritto d'autore, ritenuta più confacente: Pret. Milano 10 ottobre 1984, *cit.*; Pret. Milano 7 febbraio 1983, *cit.*; Cass. 25 maggio 1972, n. 1650. In ogni caso il comportamento integra un illecito concorrenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598, n. 1 cod. civ. Circa il rapporto di « specificazione » tra art. 102, l.d.a. 21 aprile 1941, n. 633 e art. 2598, n. 1 cod. civ. si veda Cass. 25 maggio 1972, n. 1650, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce *Diritti d'autore*, n. 37 e, più diffusamente, Trib. Milano 7 febbraio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 17 ss.

L'ordinanza in commento si segnala, infine, per la rigorosa indagine relativa alla confondibilità. Per valutare la possibilità di confondere due titoli è stato, infatti, adottato un sistema analitico, suscettibile di generalizzazione, fondato su indici pratici rivelatori dell'attitudine distintiva del logo adoperato dall'editore concorrente: i sistemi di vendita, la configurazione letterale e fonetica dei titoli, l'impostazione grafica, il contenuto, la categoria dei fruitori, il tipo di pubblicità per la divulgazione del prodotto.