

## RICERCHE

# LA TUTELA DELLA IDEAZIONE PUBBLICITARIA NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE ED AUTODISCIPLINARE

**SOMMARIO** 1. Premessa. — 2. L'« idea » pubblicitaria e la normativa in materia di diritto d'autore. — 3. Imitazione pubblicitaria e legge sui marchi. — 4. Imitazione pubblicitaria e concorrenza sleale. — 5. Imitazione pubblicitaria ed autodisciplina della pubblicità.

## 1. PREMESSA.

I sempre più complessi problemi di mediazione giuridica connessi alla informazione pubblicitaria rendono indispensabili per il giurista censire quelle forme di tutela che si prestino ad essere accordate, nel caso in cui una attività promozionale si lamenti vittima di indebiti pregiudizi<sup>1</sup>.

Tra le svariate ipotesi di attività lesive di altrui iniziative pubblicitarie, particolare gravità riveste quella posta in essere dall'« imitatore », di fatto pregiudizievole non solo per l'ideatore della pubblicità imitata, ma, anche e soprattutto, per l'eventuale committente della stessa e cioè per il soggetto a beneficio del qua-

le viene svolta la iniziativa pubblicitaria indebitamente copiata da terzi.

Nel presente lavoro procederemo pertanto a censire taluni degli ipotizzabili strumenti di tutela che il nostro ordinamento accorda a siffatte forme comunicazionali, nel caso di loro indebita imitazione, passando in rapida rassegna i più significativi precedenti giurisprudenziali che si sono occupati del fenomeno in questa sede analizzato.

La nostra indagine si proporrà, peraltro, come specifico nonché preliminare obiettivo, quello di individuare il « bene giuridico » via via protetto da ciascuna delle fonti normative in questa sede considerate<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per una generale ricognizione sul fenomeno pubblicitario, si veda GHIDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1968, pp. 1 ss.; FUSI, *La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici*, Milano, 1970, pp. 1 ss.; SORDELLI, voce *Pubblicità*, in *App. nov.ss. Dig. it.*; MANGINI, voce *Pubblicità commerciale*, in *Nov.ss. dig. it.*; VIGNUDELLI, *Aspetti giurispubblicistici della comunicazione pubblicitaria*, Rimini, 1983; VERARDI, *La pubblicità commerciale tra disciplina statutale e giustizia privata*, in *Questione Giustizia*, 1990, pp. 5 ss.

Per una approfondita indagine sui problemi di mediazione giuridica connessi al ruolo attualmente assunto dalla informazione pubblicitaria, si veda RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore, profili di tutela individuale*, Milano, 1986, pp. 155 ss.

<sup>2</sup> La nostra indagine si avvarrà, quanto al criterio metodologico, della impostazione adottata da GUGLIELMETTI, in *Gli slogans e la loro tutela*, in *Dir. aut.*, 1964, pp. 289 ss.; impostazione peraltro recepita anche dalla recente opera di V. ZENO-ZENCOVICH e F. ASSUMMA, *Pubblicità e sponsorizzazioni*, Padova, 1991, pp. 17 ss.

## 2. L'« IDEA » PUBBLICITARIA E LA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (LEGGE 633/41).

Ove si consideri il fenomeno pubblicitario alla luce della disciplina in tema di diritto d'autore (legge 633/41), occorre chiedersi se possa essere conferita dignità di « bene giuridico » alla « idea pubblicitaria » in sé e per sé considerata, ovvero alla « idea pubblicitaria » scissa dalle svariate forme rappresentative che la stessa può, in una fase distinta e successiva, assumere<sup>3</sup>.

Solamente in questo caso, infatti, le forme di tutela contemplate dalla richiamata legge potranno essere utilizzate dal creativo medesimo nella ipotesi di altrui inopinata « copiatura » della propria trovata » o idea pubblicitaria.

La prevalente giurisprudenza si è perlopiù pronunciata in senso negativo<sup>4</sup>, sulla scorta di un preteso carattere tassativo dell'elenco delle c.d. opere di ingegno in senso tecnico protette dalla legge 633/41 (art. 1 legge cit.)<sup>5</sup>.

In tale elenco, infatti, viene sostenuto che non sarebbe contemplata l'idea pubblicitaria come opera cui accordare tutela, in quanto la stessa risulterebbe sprovvista del requisito della c.d. forma rappresentativa, ovvero sia di quella attitudine capace di esprimere ai terzi quei contenuti interiori fantastici, drammatici, oppure meramente conoscitivi dell'autore: gli unici in grado di legittimare la protezione giuridica dell'opera dallo stesso realizzata.

Si veda, in tal senso, la motivazione contenuta nella sentenza della Corte di Appello di Milano resa in data 2 ottobre 1981<sup>6</sup>, la quale, fra l'altro, riconduce il carattere tassativo della elencazione contenuta nel richiamato articolo alla esigenza di « circoscrivere la tutela, in aderenza alla evoluzione storica del momento, alle opere che rappresentino astrattamente un contributo al mondo dell'arte e della cultura », non potendosi, al contrario, ravvisare nella « idea pubblicitaria » un contributo allo sviluppo del patrimonio culturale della società.

Se nessuna tutela viene dunque accordata alla « trovata pubblicitaria » dalla legge 633/41, nessuna pretesa lesa privata pubblicitaria riconosciuta dal diritto d'autore potrà essere lamentata dal

<sup>3</sup> Ovvero « se l'idea fondamentale e la conseguente pianificazione di una campagna pubblicitaria sia o no giuridicamente proteggibile e con quali strumenti, a prescindere dalla sua materiale e concreta realizzazione nei confronti di chi l'abbia a sua volta realizzata per primo precedendo nel tempo il soggetto che vanta l'originaria ideazione », Trib. Milano, 1 marzo 1979 di cui *infra*, nota 4.

Sull'argomento, in dottrina, si veda FRAGOLA, *Idea pubblicitaria e requisiti di ingegneria*, in *Dir. aut.*, 1983, pp. 208 ss.; LA VILLA, *Note minime sulla costruzione giurisprudenziale dello slogan pubblicitario*, in *Riv. dir. ind.*, 1971, pp. 6 ss.; GUGLIEMMETTI, *Gli slogans e la loro tutela*, cit.

<sup>4</sup> App. Milano, 2 ottobre 1981, in *Dir. aut.*, 1983, pp. 204 ss.; Trib. Milano, 1 marzo 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, n. 1172; Trib. Milano, 3 novembre 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, pp. 636 ss.; Cass., 23 gennaio 1969, n. 175, in *Dir. aut.*, 1969,

pp. 215 ss., con nota di FAVARA; Cass., 22 ottobre 1977, n. 4625, in *Giust. civ.*, 1978, 1, pp. 500 ss., con nota di AMMENDOLA; App. Bologna, 3 novembre 1965, in *Dir. aut.*, 1966, pp. 308 ss.; MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 1987, pp. 446 ss.; AULETTA-MANGINI, *Marchio. Diritto d'Autore sulle opere dell'ingegno*, Bologna-Roma, 1977, pp. 154 ss.

<sup>5</sup> A favore della tassatività dell'art. 1 legge d.a., ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 698 e 711; FABIANI, *Limiti di tutela delle massime e dei repertori di giurisprudenza e concorrenza sleale*, in *Dir. aut.*, 1960, pp. 48 ss.

<sup>6</sup> Vedi *retro*, nota 4. In quella ipotesi veniva lamentata come indebita l'altrui appropriazione di una « trovata » promozionale, consistente nella offerta in omaggio, agli acquirenti di un prodotto, del quotidiano del giorno della loro nascita o di altra ricorrenza.

« creativo » contro colui che ha « copiato » la sua idea.

Tali considerazioni non impediscono peraltro alla giurisprudenza prevalente di distinguere la « trovata pubblicitaria » in sé e per sé considerata — non proteggibile, in forza delle suesposte considerazioni, tramite la richiamata normativa e pertanto da chiunque utilizzabile — dalla peculiare forma espressiva (letterale, musicale, drammatica) che dalla stessa può eventualmente scaturire.

Invero, contrariamente che alla c.d. idea pubblicitaria, alla forma rappresentativa che da questa trae origine viene generalmente estesa la tutela ora censita, sempre che l'opera in questione sia una di quelle contemplate nell'elenco di cui all'art. 1 della legge citata. « Anche per la idea pubblicitaria », infatti, « deve distinguersi tra l'idea in sé, non proteggibile e da chiunque utilizzabile, e l'opera avente la specifica destinazione di rappresentare l'idea stessa nel suo contenuto, la quale è invece oggetto della tutela »<sup>7</sup> ex legge 633/41 qualora « abbia i caratteri, pur in minima misura, di originalità e di creatività »<sup>8</sup>.

In altre parole, distinguendo la fase della « ideazione » da quella della « rappresentazione » pubblicitaria, si riconosce alla prima la mera possibilità di « costituire la base genetica di un'opera », solo « la cui realizzazione in forma di idonea concretizzazione espressiva può dare luogo a protezione come oggetto di diritto d'autore »<sup>9</sup>.

Opera da intendersi, ai fini della invocabilità della richiamata normativa, co-

me una entità in tutto e per tutto scissa dalla « idea » che la ha generato, in quanto « forma espressiva », vera e propria « rappresentazione artistica » della idea stessa. Si tenga infatti presente che, ai sensi della legge 633/41 « non è protetto quanto viene enunciato allo scopo di rendere noti o esaltare i pregi di un prodotto, bensì la *espressione della comunicazione*, quando sia potenzialmente idonea a soddisfare esigenze meramente intellettuali rispetto alla immediata funzione pubblicitaria assoluta »<sup>10</sup>. Il momento « promozionale » deve pertanto fungere da mero « sfondo » a quello più propriamente « artistico » e/o « espressivo », unicamente al quale viene estesa la disciplina ora censita.

Il prospettato orientamento giurisprudenziale può essere in buona sostanza condiviso<sup>11</sup>, non esprimendo altro che il più generale principio della libera appropriabilità di quelle idee prive di uno sviluppo formale adeguato, tra le quali può a buon diritto essere annoverata anche la « idea pubblicitaria » sprovvista di una idonea « forma espressiva » in grado di caratterizzarla.

Certo è che detta soluzione frustra le pretese dei « creatori pubblicitari » cui è stata « rubata » la trovata pubblicitaria da loro ideata. Invero, la attività degli stessi sembra essere tutelata, in forza della legge 633/41, unicamente nella ipotesi in cui si traduca in una di quelle forme comunicazionali ricomprese e tassativamente codificate nell'elenco di cui alla legge 633/41, non essendo riconosciuta alla « idea pubblicitaria », in sé e

<sup>7</sup> Trib. Milano, 1° marzo 1979, cit. Per le medesime ragioni è stata negata tutela ad una idea non elaborata di uno spettacolo televisivo (App. Torino, 8 aprile 1960, in *Dir. aut.*, 1960, pp. 443 ss.), ad uno schema o sistema di giochi o concorsi (Pret. Verona, 26 gennaio 1979, in *Dir. aut.*, 1980, pp. 300 ss.), ad un sistema di gioco mediante strumenti (App. Milano, 17 marzo 1961, in *Dir. aut.*, 1963, pp. 496 ss.). Sulla libera appropriazione delle idee in quanto tali, si veda FRANCESELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960, p. 618; AMMENDOLA, *Note in tema di protezione dei sistemi di gioco e delle idee in generale*, in *Giust. civ.*, 1978, pp. 503 ss.

<sup>8</sup> Cass., 23 gennaio 1969, n. 175, cit.

Per tale ragione è stato ritenuto proteggibile, a norma della legislazione vigente, un bozzetto pubblicitario, in quanto ritenuto dotato del requisito della c.d. forma rappresentativa (Pret. Roma, 27 maggio 1961, in *Rass. dir. cin.*, 1961, pp. 128 ss.). Sull'argomento si veda, in dottrina, ARE, *L'oggetto del diritto di autore*, Milano, 1963, pp. 479 ss.

<sup>9</sup> Cass., 23 gennaio 1969, n. 175, cit.

<sup>10</sup> DE MOLO, *Contratti di pubblicità*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, p. 281.

<sup>11</sup> Così come risulta essere sostanzialmente condivisa dalla dottrina che si è occupata delle problematiche in questa sede considerate. Si vedano, per tutti, gli Autori indicati *sub nota* 3.

per sé considerata, dignità di « bene giuridico » proteggibile<sup>12</sup>.

### 3. IMITAZIONE PUBBLICITARIA E LEGGE SUI MARCHI.

Consideriamo ora il fenomeno della imitazione pubblicitaria avuto riguardo alla normativa in tema di brevetti per marchio di impresa (r.d. 929/42).

Pare infatti opportuno chiedersi se l'imitazione delle svariate forme rappresentative nelle quali può tradursi una idea pubblicitaria possa concretare una attività contraffattoria, per tale ragione censurata ai sensi dell'art. 11 legge marchi<sup>13</sup>.

In questo caso, la legittimazione a dolersi della lamentata contraffazione dovrà essere riconosciuta in capo al titolare di un brevetto per marchio di impresa, caratterizzato da uno slogan che si asserisce indebitamente imitato (art. 22 legge cit.).

Chiediamoci pertanto, in via preliminare, se ed a quali condizioni una réclame pubblicitaria possa essere considerata brevettabile come marchio di impresa.

In ordine alla questione ora considerata, può senz'altro essere condiviso quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale tendente a riconoscere la idoneità dello slogan pubblicitario ad essere brevettabile come marchio, a condizione che, naturalmente, lo stesso sia dotato dei necessari requisiti di novità e di capacità distintiva in relazione ad i

<sup>12</sup> Impregiudicati, peraltro, gli aspetti relativi ad un eventuale rilievo attribuito alla « creazione » pubblicitaria da un punto di vista negoziale, nel caso in cui la stessa venga « ceduta » dal « creativo » al committente (AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 505, FRAGOLA, *op. cit.*, p. 208). In materia di contratti aventi ad oggetto una « creazione » pubblicitaria si veda il recente studio di DE MOLO, *I contratti di pubblicità*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, pp. 278 ss. ed ivi ampia bibliografia. Sulla qualificazione giuridica del contratto di pubblicità in generale, si veda Cass., 16 marzo 1988, n. 2477, in *Dir. aut.*, 1989, pp. 77 ss., secondo la quale « il contratto di pubblicità è un contratto atipico del genere "do ut facias" e non si esaurisce nello schema del mandato, poiché il committente affida all'agente pubblicitario l'esecuzione di numerose prestazioni, relative alla campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi più opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale. Si tratta, quindi, di un contratto che trascende la figura del semplice mandato

e si avvicina piuttosto all'appalto dei servizi ».

Infruttuoso è stato ritenuto altresì il ricorso, nella ipotesi ora considerata, all'istituto dell'arricchimento senza causa a favore del « creativo », al fine di attribuire un qualche rilievo giuridico alla « ideazione pubblicitaria », in sé e per sé considerata, realizzata dal richiamato soggetto; si veda, in tal senso, Cass., 27 ottobre 1977, n. 4625, cit.

<sup>13</sup> GUGLIELMETTI, *op. cit.*, pp. 300 ss. Il citato Autore rileva inoltre che la tutela eventualmente accordata allo slogan pubblicitario dalla richiamata normativa permetterebbe al titolare di un brevetto per marchio di impresa così caratterizzato di invocare il r.d. 929/42 anche nel caso di mancata effettiva utilizzazione del marchio in questione, al momento del deposito della stessa, alla luce della chiara lettera dell'art. 22 legge cit. Tale disposizione, infatti, ritiene sufficiente il semplice proposito di utilizzare un marchio di impresa per lo svolgimento della propria attività come condizione di ottenibilità del brevetto per marchio di impresa.

prodotti contraddistinti<sup>14</sup>.

Pare infatti corretto rilevare che « siccome non tutte le denominazioni sono generiche e descrittive, e tenuto conto che, come già notato, anche gli slogans sono delle denominazioni, ... è legittimo ritenere che gli slogans non generici, né descrittivi, sono tutelabili come marchi, purché siano nuovi e non ricadano nei divieti che la legge pone, in particolare all'art. 18 l.m., per tutti marchi »<sup>15</sup>.

Particolare interesse suscita la sentenza resa in data 28 aprile 1978 dalla Corte di Appello di Milano<sup>16</sup>, la quale, oltre a riconoscere la validità come marchio di impresa di uno slogan pubblicitario (caratterizzato, nel caso di specie, dalla espressione « la gomma cancellapensieri »), ha ritenuto che la successiva adozione di un marchio confondibile con il primo (a sua volta contraddistinto dallo slogan « Mash, il chewingum che cancella la tensione ») costituisse non solo contraffazione del primo ma anche atto di concorrenza sleale.

Ove poi si consideri la natura del « bene » tutelato in forza del r.d. 929/

42, anche nella ipotesi di contraffazione di marchio caratterizzato da slogan pubblicitario, è evidente come la « creazione pubblicitaria » assuma rilievo solo nel caso in cui si concreti in un segno distintivo di un determinato prodotto, dotato dei necessari requisiti di novità ed originalità. Trattasi, pertanto, anche in questa ipotesi, di una tutela accordata alla « idea pubblicitaria », in via indiretta ed eventuale, solo qualora la stessa si traduca in una entità distinta da sé medesima nonché caratterizzata da autonomi nonché tipici elementi costitutivi.

Ad una indiretta tutela accordata alla « idea pubblicitaria » corrisponde altresì una diversità di soggetti che possono fruire della disciplina *ex r.d. 929/42*: invero, il titolare di un brevetto per marchio di impresa, referente soggettivo tipico della richiamata normativa, assai difficilmente coincide con colui che ha in realtà « ideato » lo slogan caratterizzante il marchio stesso<sup>17</sup>, il quale, pertanto, resta relegato, anche in questa ipotesi, ad una posizione di secondo piano.

<sup>14</sup> Sull'argomento, in senso conforme, si veda GUGLIEMMETTI, *Gli slogans e la loro tutela*, op. cit., pp. 300 ss.; SORDELLI, *Problemi giuridici della pubblicità commerciale*, Milano, 1968, pp. 227 ss.; LA VILLA, *Ancora sulla registrabilità dello slogan come marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, II, pp. 430 ss.; *contra* ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e di beni immateriali*, Milano, 1960, p. 439, secondo il quale gli slogan pubblicitari non possono essere considerati « segni distintivi » sebbene siano « strumenti di pubblicità »; per tale ragione i medesimi « non godono di quella tutela che è propria dei segni distintivi, ma solo di quella che disciplinando la concorrenza sleale vieta qualunque atto di concorrenza sleale comunque realizzato »; circa la brevettabilità dello slogan come marchio, perplessi appaiono anche V. ZENO-ZENCOVICH e F. ASSUMMA, op. cit., pp. 20 ss.

In senso conforme all'orientamento dottrinale favorevole ad accordare allo slogan la tutela della legge marchi, si veda Corte App. Milano, 28 aprile 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, pp. 355 ss. *Contra* Corte App. Genova, 27 gennaio 1960, in *Rass. prop. ind.*, 1960, pp. 164 ss., sulla scorta della considerazione che lo slogan pubblicitario (nel caso di specie caratterizzato dalla locuzione « cinematografare è vivere ») « soltanto se incluso in un emblema, potrebbe essere destinato a designare speciali cose per contraddistinguerle dalle altre del genere »; *contra* anche App. Milano, 7 giugno 1968, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, pp. 5 ss.

<sup>15</sup> GUGLIEMMETTI, op. cit., p. 308.

<sup>16</sup> Vedi *retro*, nota 14.

<sup>17</sup> GUGLIEMMETTI, op. cit., p. 301.

#### 4. IMITAZIONE PUBBLICITARIA E CONCORRENZA SLEALE (ARTT. 2598 SS. COD. CIV.).

La creazione pubblicitaria, o meglio, la sua rappresentazione (grafica, sonora, ecc.), sembra poter trovare una seppur limitata tutela anche nelle norme che disciplinano il fenomeno della c.d. concorrenza sleale; norme la cui invocabilità è subordinata alla sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra imprenditore « imitato » ed imprenditore « imitatore »<sup>18</sup>.

Anche in questa ipotesi, peraltro, la qualifica di « bene giuridico » protetto dalla richiamata normativa non viene riconosciuta alla « idea pubblicitaria » in sé e per sé considerata, bensì alle molteplici forme comunicazionali tramite le quali la stessa viene rappresentata, nel più generale contesto della attività economica posta in essere dall'imprenditore che ne fruisce<sup>19</sup>.

Si afferma infatti che la condotta svolta dall'imitatore, qualora questi rivesta la qualità di imprenditore, a scapito di un imprenditore concorrente, violerebbe l'art. 2598 n. 1 c.c.: secondo talune pronunce<sup>20</sup>, essa costituirebbe una imitazione servile. Si veda, in tal senso, la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 9/1/73<sup>21</sup>. Nella citata decisione viene infatti sostenuto come « l'uso abusivo dello slogan pub-

blicitario altrui costituisce concorrenza sleale, quando ricorrono gli estremi di una delle ipotesi previste dall'art. 2598 c.c.: in particolare esso integra concorrenza illecita quando lo slogan assurga a dignità di segno distintivo del prodotto o servizio altrui e sia imitato servilmente, in modo da creare confusione con la attività del concorrente ».

In questo caso, la invocabilità della disciplina ex art. 2598, n. 1 c.c. viene giustificata riconoscendo allo slogan « imitato » la specifica qualifica di segno distintivo, seppur atipico, del prodotto reclamizzato<sup>22</sup>, a condizione, ovviamente, che tale segno si caratterizzi per « incisività significativa (raggruppamento di parole atte ad esprimere con concisione un determinato concetto), novità ed originalità (costruzione di fantasia mediante nuovo ed originale accostamento o contrapposizione di concetti e termini lessicali), suggestività (idoneità ad attrarre l'attenzione e ad imprimersi nella memoria) »<sup>23</sup>.

Non sempre però è stato ritenuto ammissibile il ricorso alla disposizione poc'anzi richiamata, alla luce di una pretesa « tipicità » dei diritti assoluti riconosciuti dalla legge, nel novero dei quali non sarebbe ricompresa la utilizzazione dello slogan pubblicitario<sup>24</sup>.

Per tale ragione, richiamandosi alla parte finale della citata norma, è stato censurato il comportamento in questione perché contrastante con il divieto di compiere, « con qualsiasi altro mezzo, atti idonei a creare confusione con i prodotti o con la attività di un con-

<sup>18</sup> Si veda Trib. Milano, 16 ottobre 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, pp. 656 ss. In dottrina si veda, tra l'altro, SANTAGATA, *Atti perturbatori della scelta e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, I, p. 5 ss.; JAEGER, *I soggetti della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1976, I, pp. 172 ss.; GALGANO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Padova, 1990, pp. 209 ss.

<sup>19</sup> Sull'argomento si veda, in dottrina, GHIDINI, *La concorrenza sleale, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1982, pp. 69 ss.; CASANOVA, *Impresa e Azienda (Le imprese commerciali)*, Torino, 1974; ID., voce *Concorrenza*, in *Nov. ss. dig. it.*; AULETTA-MANGINI, *Commentario al Codice civile, La concorrenza sleale*, Bologna, 1987.

<sup>20</sup> App. Torino, 9 gennaio 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, pp. 266 ss.; Cass., 28 marzo 1980, n. 3501, *Mass. giur. it.*, n. 3501.

<sup>21</sup> Vedi *retro* nota 10.

<sup>22</sup> LA VILLA, *Note minime*, op. cit., p. 8, il quale rileva la evidente natura distintiva degli slogan utilizzati per propagandare un determinato prodotto.

<sup>23</sup> Trib. Milano, 23 gennaio 1967, in *Riv. dir. ind.*, 1967, pp. 5 ss.

<sup>24</sup> Corte App. Milano, 7 giugno 1968, in *Riv. dir. ind.*, 1967, pp. 5 ss.: « Stante il *numerus clausus* dei diritti assoluti riconosciuti dalla legge, lo slogan, o frase pubblicitaria, non può, secondo l'ordinamento positivo, essere considerato un diritto assoluto di esclusiva ».

corrente »<sup>25</sup>. È stato infatti affermato come « l'uso di materiale pubblicitario, identico o simile a quello impiegato da una impresa concorrente, rientra nella ipotesi di cui all'art. 2598, n. 1 c.c., cioè nel compimento di atti idonei ad ingenerare la confusione tra imprese concorrenti, atti che non si identificano nell'uso di nomi, segni distintivi altrui o nella imitazione servile di prodotti »<sup>26</sup>. In questo caso, pertanto, l'attività imitativa di altrui pubblicità viene genericamente qualificata come uno dei tanti « modi » nei quali può esprimersi una condotta commerciale confusoria, senza riconoscere allo « slogan » che si asserisce imitato alcuna specificità nell'ambito della competizione commerciale.

Analoghe considerazioni possono essere svolte ove si censiscano quelle decisioni che hanno ravvisato nel comporta-

mento dell'imprenditore che imita altrui iniziative pubblicitarie una attività in contrasto con l'art. 2598, n. 3 c.c. e cioè con il generale e residuale dovere di correttezza professionale che dovrebbe informare l'attività economica degli imprenditori. La responsabilità *ex art.* 2598 n. 3 cod. civ. dell'imprenditore è stata imputata all'imprenditore « il quale », ad esempio, « reclamizzi dei macchinari servendosi di fotografie che, sia pure con lievi modifiche, riproducano quelle diffuse, a fini pubblicitari, da un imprenditore concorrente »<sup>27</sup>.

Così come la medesima « lettura » viene data al fenomeno della imitazione pubblicitaria da parte di quelle pronunce che hanno ricondotto l'attività imitativa di altrui iniziative pubblicitarie nella generale ipotesi di concorrenza sleale in quanto parassitaria<sup>28</sup>. Si veda, in tal

<sup>25</sup> Trib. Torino, 8 marzo 1982, *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, pp. 406 ss.; Trib. Milano, 21 aprile 1975, *ibid.*, 1975, pp. 972 ss.; App. Firenze, 31 gennaio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, pp. 458 ss.; App. Milano, 25 febbraio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, n. 77.

<sup>26</sup> App. Firenze, 31 gennaio 1983, cit. Si veda anche Trib. Milano, 23 gennaio 1967, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, pp. 5 ss., secondo il quale « L'adozione, da parte di imprenditore concorrente, della stessa frase pubblicitaria del proprio prodotto costituisce sleale concorrenza perché atto idoneo a creare confusione con i prodotti e con l'attività del concorrente e quindi a sviarne la clientela, nello stesso tempo appropriazione di pregio dell'impresa concorrente, in quanto appropriazione di un utile strumento di competizione sul mercato... ».

<sup>27</sup> Cass. civ., 9 novembre 1983, n. 6625, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, c. 175 ss. Si veda anche App. Milano 7 giugno 1968, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, pp. 5 ss., nonché Cass., 17 giugno 1971, n. 1842, in *Riv. dir. ind.*, 1971, pp. 5 ss., secondo la quale « la semplice imitazione di uno slogan pubblicitario da parte di impresa concorrente, senza peraltro determinare il pericolo di confusioni tra prodotti e non inserita in una concorrenza parassitaria, o in una attività di propaganda menzognera o denigratrice o, comunque, in un comportamento professionalmente scorretto per particolari circostanze e modalità, non costituisce atto non conforme ai principi della correttezza professionale di cui all'art. 2598, n. 3 cod. civ. ».

Problematica non dissimile da quella ora censita risulta essere quella relativa alla liceità della utilizzazione del marchio altrui in funzione pubblicitaria. Detta utilizzazione è generalmente ritenuta lecita, sulla scorta della considerazione che, in questa ipotesi, il segno altrui non viene utilizzato dal terzo per finalità propriamente distintive della propria attività; si veda, in senso conforme, Trib. Milano, 16 ottobre 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, pp. 656 ss. ed ivi ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

<sup>28</sup> In materia di concorrenza parassitaria, si veda, Corte App. Milano, 25 febbraio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, n. 77; Cass., 17 giugno 1971, n. 1842, in *Mass. giur. it.*, 1971, n. 1842, secondo la quale « L'uso abusivo dello slogan pubblicitario altrui può costituire atto di sleale concorrenza solo se sia idoneo a creare confusione con i prodotti e con l'attività dell'impresa concorrente, oppure si inserisca in una concorrenza parassitaria o in una attività di propaganda menzognera o denigratoria o, comunque, in un comportamento professionalmente scorretto per particolari circostanze o modalità ».

Nel caso di specie, la imitazione dello slogan pubblicitario è stato ritenuto idoneo a concretare una attività concorrenzialmente sleale in quanto inserito in un contesto promozionale in modo tale da non determinare il pericolo di confusione dei prodotti.

In dottrina, si veda GHIDINI, *La concorrenza sleale*, op. cit., pp. 256 ss.

senso, la decisione di App. Milano, 19 luglio 1983<sup>29</sup> secondo la quale « ai fini di ritenere sussistente la concorrenza parassitaria, è sufficiente che dell'attività dell'imitatore risulti un cammino sistematico, essenziale, durevole sulle orme altrui... In particolare, il comportamento parassitario è ravvisabile tutte le volte che un imprenditore, ponendosi sostanzialmente sulla scia di un concorrente, sfrutti le spese, gli studi e rischi da quest'ultimo affrontati nel lanciare per primo sul mercato determinati prodotti e nel dare vita ad altre iniziative commerciali e pubblicitarie, nel senso che, una volta constatato il loro successo, si risolva subito a prendere iniziative identiche o analoghe, tentando di impedire così all'ideatore di cogliere da solo il merito frutto immediato ».

Occorre peraltro rilevare come la soluzione giurisprudenziale ordinaria abbia sino ad ora fornito una protezione assai scarsa alle forme comunicazionali pubblicitarie, oltretutto intese come meri strumenti di atti di concorrenza sleale.

Assai spesso, infatti, le pronunce in questa sede richiamate hanno fatto seguire, ad affermazioni di astratta tutela a beneficio della forma espressiva imitata, decisioni di sostanziale diniego per la impossibilità di confondere campagne pubblicitarie che, pur contenendo una idea di fondo comune, non sono state apprezzate come mezzi in grado di concretare una attività concorrenzialmente sleale.

## 5. IMITAZIONE PUBBLICITARIA ED AUTODISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ.

Molto più incisiva si rivela la normativa introdotta dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, al momento vera e propria fonte normativa, seppur pattizia, per coloro che operano nel settore della comunicazione promozionale<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Pubblicata in *Riv. dir. ind.*, 1985, II, pp. 408 ss.

<sup>30</sup> Assai vasta risulta essere oramai la trattatistica dedicata alla natura del Giuri di Autodisciplina pubblicitaria nonché all'attività dal medesimo svolta.

Particolare interesse suscitano i contributi di BESSONE, *Dal Codice di Lealtà pubblicitaria al controllo amministrativo dell'advertising*, in *Giur. it.*, 1974, II, pp. 184 ss.; BILANCIA PELLETTIERI, *Autodisciplina della pubblicità e comunicazione pubblicitaria*, in *Dir. radiodiff. e telecom.*, 1979, pp. 280 ss.; BORRELLI, *Autodisciplina pubblicitaria e leggi nazionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, pp. 181 ss.; FUSI-TESTA, *L'autodisciplina pubblicitaria in Italia*, Milano, 1983; FUSI, *Autodisciplina e controllo della pubblicità nell'interesse dei consumatori*, in *Dir. radiodiff. telecom.*, 1974, pp. 185 ss.; FLORIDIA, *Legge ed autodisciplina pubblicitaria in Italia: prospettive*, in *Riv. dir. ind.*, 1987, pp. 122 ss.; FLORIDIA, *Autodisciplina e funzione arbitra-*

*le*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, pp. 5 ss.; GUGGINO, *Considerazioni intorno alla natura giuridica dell'autodisciplina pubblicitaria*, in *Rass. dir. civ.*, 1989, II, 331, ss.; SORDELLI, *Contenuto delle regole di comportamento del Codice di Lealtà pubblicitaria*, in *Foro pad.*, 1974, II, pp. 10 ss.; SENA, *Il sistema dell'autodisciplina pubblicitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, pp. 188 ss.; TESTA, *L'oggetto della pubblicità e le tentazioni (respinte) del Giuri*, in questa *Rivista*, 1988, pp. 873 ss.; ZORZI, *Autodisciplina pubblicitaria*, in *Contratto e impresa*, 1985, II, pp. 549 ss.; DE MOLO, *I contratti di pubblicità*, op. cit., pp. 290 ss.; Id., *Autodisciplina pubblicitaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, pp. 232 ss.; *Atti*, nota a Giuri, 7 novembre 1986, n. 83, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, pp. 336 ss.

Per una rassegna completa delle decisioni del Giuri, si veda UBERTAZZI, *Giurisprudenza completa del Giuri di autodisciplina pubblicitaria*, Milano, edizioni del 1985, 1986/87, 1988, 1989.

Il richiamato Codice, infatti, con formula assai ampia, reprime « qualsiasi imitazione pubblicitaria servile, anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con altra pubblicità » (art. 13 c.a.).

È facile pertanto osservare come, ai fini della invocabilità del richiamato articolo, si prescinda innanzitutto dalla indagine circa la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra « imitatore » ed « imitato »<sup>31</sup>. L'attenzione del C.A.P. si concentra, infatti, più che sulle « condotte » pubblicitarie dei soggetti a questo vincolati, sulla pubblicità in sé e per sé considerata, senza che possa essere invocata come esaustiva scriminante la natura non concorrenziale della attività svolta dall'imitatore.

A quanto ora rilevato, valga altresì aggiungere come la possibilità di confusione è vista espressamente quale mera aggravante e non come requisito indispensabile dell'illecito autodisciplinare configurato nel richiamato articolo. Giustamente, pertanto, è stato affermato come l'art. 13 c.a. vieti « anzitutto la imitazione pubblicitaria servile in sé considerata, indipendentemente dalla concorrenzialità dei prodotti reclamizzati, in secondo luogo la imitazione pubblicitaria confusoria. Le due diramazioni della norma, pur nascendo da una radice comune, tutelano ciascuna una propria zona di interessi. La prima, cen-

trata sull'esigenza eticoeconomica che un'ideazione pubblicitaria dotata di qualche originalità e novità espressiva non subisca indebite appropriazioni da parte di parassiti e conseguenti diluizioni della sua capacità di presa sulla fantasia del pubblico. La seconda ruotante attorno alla diversa aspirazione degli operatori di difendersi da manovre surrettizie capaci di ingannare il consumatore nelle sue selezioni ricognitive sul mercato dei prodotti concorrenti »<sup>32</sup>.

Ma le differenze sussistenti tra la protezione accordata dal C.A.P. e quella riconosciuta dalle norme statuali a favore delle creazioni pubblicitarie non si esauriscono con quelle sino ad ora evidenziate. Come già poc'anzi accennato, diverso risulta essere anche lo stesso oggetto della tutela dell'art. 13 c.a.: non più le plurime e distinte forme espressive con cui può eventualmente concretarsi una specifica idea pubblicitaria, né tantomeno l'attività promozionale di un imprenditore sono oggetto di specifica protezione da parte del richiamato articolo, bensì « l'idea pubblicitaria in senso stretto »<sup>33</sup>, « frutto dell'ingegno umano applicato al settore della comunicazione commerciale »<sup>34</sup>, a condizione che la stessa possieda un requisito di creatività ed originalità sufficiente, « risultato di un sforzo creativo apprezzabile »<sup>35</sup>. Da una rapida rassegna delle

<sup>31</sup> Si vedano, tra le tante, le dec. 80/80, in *Resp. civ. prev.*, 1987, pp. 701 ss., con nota di VACCA; dec. 32/82, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1985; dec. 140/87, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1988, pp. 499 ss.; dec. 104/87, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1988, pp. 230 ss.

<sup>32</sup> Dec. 24/84, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1985, pp. 686 ss.

<sup>33</sup> Dec. 49/83, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1985, pp. 628 ss. In termini analoghi si esprime la dec. 21/87 del Giurì, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1987, pp. 412 ss., secondo la quale « mentre entrambe le discipline statuali ed autodisciplinari considerano illecita la imitazione pubblicitaria servile che determina pericolo di confusione fra prodotti o attività concorrenti, soltanto l'art. 13 c.a. protegge l'ideazione pubblicitaria in sé considerata anche contro l'imitazione da parte di una

pubblicità relativa a prodotti o attività non concorrenti o comunque non idonee a creare confusione con la pubblicità che contiene l'ideazione imitata. Con ciò l'art. 13 c.a. protegge l'ideazione pubblicitaria come opera dell'ingegno umano applicato alla comunicazione commerciale: con una protezione subordinata ad una valutazione positiva in ordine alla originalità della idea espressiva che si assume imitata ed alla sussistenza di una imitazione rilevante, tale che — anche a prescindere dalla confondibilità fra i prodotti e le attività — faccia sì che il contenuto della ideazione sia comune ad entrambe le comunicazioni ».

<sup>34</sup> Dec. 19/82, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1985, pp. 465 ss.

<sup>35</sup> Dec. 12/84, in UBERTAZZI, *op. cit.*, ed. 1985, pp. 662 ss.

decisioni emesse dal Giurì di Autodisciplina pubblicitaria traspare quindi evidente l'intenzione del Giudice autodisciplinare di mutuare dalla normativa statale (ed, in particolare modo, da quella *ex legge* 633/41) quelle categorie concettuali in forza delle quali riconoscere proprio alla stessa « idea pubblicitaria » la qualifica di « bene giuridico » ontologicamente proteggibile.

In tal modo la tutela negata alla idea pubblicitaria, in sé e per sé considerata, dalla discipline « comuni » sino ad ora analizzate, viene al contrario riconosciuta dal C.A.P., fonte normativa grazie alla quale la « trovata » pubblicitaria assurge pertanto al rango di vera e propria opera dell'ingegno<sup>36</sup>.

Né, tantomeno, la creazione pubblicitaria assume una sua specificità ai sensi

della richiamata disciplina solo ove questa si inserisca nel più vasto ambito di una attività concorrenziale, poiché, come abbiamo poc'anzi evidenziato, non rileva, ai fini della invocabilità dell'art. 13 c.a., la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra la vittima dell'imitazione pubblicitaria ed il suo imitatore.

La maggiore severità riscontrabile nell'atteggiamento manifestato dall'ordinamento autodisciplinare nelle ipotesi di imitazione pubblicitaria va pertanto di pari passo con il riconosciuto rilievo attribuito dal richiamato ordinamento alla « idea » pubblicitaria, oggetto di una protezione non più mediata e/o meramente strumentale, bensì diretta ed autonoma.

CARLO BERTI

<sup>36</sup> « Proprio in quanto eleva lo slogan al rango di opera dell'ingegno oggetto di un diritto esclusivo, l'art. 13 c.a. esige che tale opera abbia il connotato della creatività: il quale non può risolversi puramente e semplicemente

te nella novità estrinseca, ma ricorre soltanto quando è originale la forma espressiva del concetto promozionale o il concetto promozionale insito nella forma espressiva », dec. Giurì 4/87, in *UBERTAZZI, op. cit.*, pp. 378 ss.