

**LODO ARBITRALE****23 MARZO 1992****PRESIDENTE:** ALPA**ARBITRI:** AFFERNI, CUGURRA**PARTI:** DIRAMA PUBBLICITÀ S.R.L.  
(*Avv. Rossello, Grego*)EDITORIALE QUATTRO S.R.L.  
(*Avv. Schiano di Pepe*)*tratti di individuare il momento iniziale dell'utilizzazione del marchio di fatto.***Marchio • Marchio di fatto  
costituito da titolo di periodico •  
Momento iniziale dell'uso •  
Criteri di determinazione.****Tutela del titolo ex art. 100 l.a. •  
Integrazione del titolo nell'opera  
• Tutela del diritto di periodico  
come marchio • Funzione di  
individuazione della fonte di  
origine del prodotto  
nell'editore-imprenditore.**

*La protezione concessa al titolo ai sensi dell'art. 100 l.a. attiene al titolo in quanto strumento di identificazione dell'opera e come parte integrante di essa, quale aspetto particolare dell'unico bene immateriale opera dell'ingegno. Diversamente, quando si faccia riferimento al titolo di pubblicazioni periodiche, intese quali prodotti industriali di serie, occorre riconoscere la natura sostanziale di segno distintivo, volto ad individuare la fonte di origine del prodotto nell'editore-imprenditore ed a garantire l'uniformità formale e sostanziale del prodotto.*

**Titolo di un periodico •  
Individuazione del momento  
iniziale dell'uso • Registrazione  
del titolo presso la cancelleria del  
Tribunale • Irrilevanza.**

*La registrazione del titolo di un periodico presso la cancelleria del Tribunale in ottemperanza alle disposizioni di legge sulla stampa non può costituire, per sé sola, il punto di partenza per l'operatività di qualsivoglia tutela in ordine al titolo, sia che si tratti della tutela invocata ai sensi dell'art. 100 l.a., sia che si*

*La determinazione della notorietà di un marchio di fatto va compiuta tenendo conto della sua naturale area di espansione, occorrendo un impiego effettivo ed attuale di esso concretantesi in un'effettiva immissione sul mercato del prodotto contraddistinto.*

*In relazione ai periodici le cui caratteristiche di pubblicazione economico-commerciale appaiono preponderanti rispetto allo scopo meramente informativo-divulgativo, l'indagine circa l'effettiva immissione del prodotto sul mercato va condotta con riferimento sia alla categoria dei committenti di pubblicità, sia alla categoria dei lettori, da intendere entrambe rappresentative, seppur su piani diversi, dei consumatori finali del prodotto. Conseguentemente la pubblicazione della testata del periodico attuata attraverso la diffusione di un modello avente tutte le caratteristiche del prodotto finale presso la clientela acquirente di spazi pubblicitari e presso le agenzie di pubblicità, operatori dell'intermediazione pubblicitaria, assume i connotati del preuso, laddove le attività prodromiche abbiano sbocco, entro un ragionevole intervallo di tempo, sul mercato del consumo.*

**1. Premessa.**

1. Con ricorso ex art. 61 e ss. r.d. 21 giugno 1942, n. 929 in data 21 marzo 1990 la Dirama Pubblicità s.r.l. chiedeva al Presidente del Tribunale di Genova che venisse disposto il sequestro di tutte le copie della rivista trimestrale « Genova Magazine », edita dalla Editoriale Quattro s.r.l.

Assumeva infatti la società ricorrente:

a) di aver registrato, in data 29 giugno 1989, il marchio « Genova Magazi-

ne », da utilizzare per contraddistinguere giornali o testate editoriali;

b) che nel mese di dicembre 1989 era stata posta in vendita per la prima volta la rivista trimestrale della Editoriale Quattro con testata identica (« Genova Magazine ») a quella registrata in precedenza dalla Dirama;

c) che da ricerche effettuate non risultavano registrazioni di detto marchio in data anteriore al 29 giugno 1989;

d) che pertanto l'utilizzo del marchio in questione da parte della Editoriale Quattro era da considerarsi, sempre a giudizio della Dirama, illegittimo ex art. 2569 cod. civ. e art. 1 ss. r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (legge sul marchio), nonché gravemente lesivo dei diritti della Dirama stessa e pregiudizievole dei programmi editoriali di questa società.

2. Il Presidente del Tribunale di Genova, con decreto *inaudita altera parte* del 23 marzo 1990 autorizzava la Dirama a procedere al sequestro di tutte le copie della rivista « Genova Magazine ».

3. La Dirama notifica (in data 28 marzo 1990) alla Editoriale Quattro copia del ricorso e del pedissequo decreto.

4. Con ricorso in data 2 aprile 1990 la Editoriale Quattro chiedeva la revoca del sequestro assumendone la illegittimità, o, in subordine, la imposizione di cauzione per L. 1.000.000.000.

Esponeva infatti, fra l'altro, l'Editoriale Quattro in tale atto:

a) che la registrazione presso il Tribunale effettuata in data 22 maggio 1989 nonché l'attività di preparazione, diffusione e promozione della nuova rivista avrebbero di per sé integrato (indipendentemente dalla pubblicazione) la fattispecie tipica dell'opera d'ingegno tutelata dalla l. aut. sotto forma di tutela della testata « Genova Magazine »;

b) che tale forma di riconoscimento sarebbe stato incompatibile con la registrazione del marchio da parte della Dirama, e che quest'ultima non avrebbe pertanto potuto vantare diritto alcuno a tale titolo.

5. A seguito di tale ricorso, il Presidente convocava le parti davanti a sé all'udienza del 4 aprile 1990, nel corso della quale la Dirama svolgeva a verbale una serie di eccezioni e repliche a confutazione degli argomenti del ricorso della Editoriale Quattro.

6. Con provvedimento in data 5 aprile 1990 il Presidente del Tribunale respingeva la domanda di revoca del sequestro, condizionando tuttavia l'esecuzione della misura cautelare richiesta dalla Dirama al deposito di una cauzione di L. 600.000.000, da effettuarsi a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa entro il 20 aprile 1990.

7. Nelle more della predisposizione della cauzione di cui al punto che precede, e nella conseguente sospensione di efficacia del provvedimento di sequestro, la Editoriale Quattro distribuiva e poneva in vendita la rivista « Genova Magazine » in data 12 aprile 1990.

8. La Dirama, che nel frattempo (in data 20 aprile 1990) aveva provveduto al rituale deposito della cauzione, procedeva in data 21 aprile 1990 al sequestro di un solo numero della rivista, riservandosi di dare ulteriore attuazione al sequestro in occasione delle successive eventuali « uscite » della rivista.

9. Successivamente, la Dirama notificava alla Editoriale Quattro atto di avviso di sequestro ai sensi dell'art. 680 cod. proc. civ., e citazione per la comparizione e per il merito, fissando la prima udienza di comparizione al 24 luglio 1990.

10. Nelle more, intervenivano fra le parti, per il tramite dei rispettivi legali, trattative finalizzate alla composizione della controversia tra loro insorta, mediante il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale da nominarsi secondo concordate previsioni, con la individuazione specifica della residua materia del contendere, così come determinate successivamente.

## 2. Svolgimento della procedura.

Con atto di nomina d'arbitro, notificato alla Società Editoriale Quattro s.r.l. in data 30 maggio 1990, la Società Dirama s.r.l. dava impulso alla procedura arbitrale in forza di atto di transazione e compromesso stipulato fra le stesse parti in data 18 luglio 1990, con il quale esse convenivano di devolvere la controversia fra loro insorta e descritta nella narrativa del predetto atto di compromesso, alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi

due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Genova, ad iniziativa della parte più diligente.

Con il predetto atto la Società Dirama dichiarava di designare quale proprio arbitro l'avv. Paolo Cugurra, con studio in Genova, Via Roma 5/7; invitava altresì la Editoriale Quattro a provvedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla notifica di tale atto.

La società Editoriale Quattro s.r.l., a sua volta, nominava il proprio arbitro con atto notificato alla Società Dirama, in data 11 settembre 1990, nella persona dell'avv. prof. Vittorino Afferni, con studio in Genova, Via Assarotti 5/1.

Designato da entrambe le parti il terzo arbitro con funzioni di Presidente, nella persona dell'avv. prof. Guido Alpa, con studio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 15/6, gli arbitri così nominati si riunivano in conferenza personale, in data 12 ottobre 1990. In tale occasione dichiaravano:

a) di accettare l'incarico di cui alla lettera D) a) e D) b.2 di cui al menzionato atto di compromesso, ove si precisa che l'incarico affidato al Collegio consiste nell'accertare se l'Editoriale Quattro abbia legittimamente usato il titolo « Genova Magazine »; si precisa inoltre che — nell'ipotesi in cui il Collegio dovesse concordare per la soluzione affermativa — nulla sarà dovuto alla Società Dirama e quest'ultima nulla dovrà alla Editoriale Quattro, fermo restando il trasferimento del marchio, che sarà da intendersi effettuato senza l'esborso di corrispettivo alcuno da parte della Editoriale Quattro;

b) di confermare la designazione, quale terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio, del prof. avv. Guido Alpa del Foro di Genova, il quale dichiarava di accettare l'incarico;

c) di accettare l'incarico di cui alla lettera D) b.1) del compromesso — ove si conferisce al Collegio l'incarico di determinare l'entità del corrispettivo che la Editoriale Quattro sia tenuta a versare alla Dirama qualora si accertasse che l'uso della testata « Genova Magazine » è avvenuto illegittimamente da parte di Editoriale Quattro — e di confermare la designazione dell'avv. prof. Guido Alpa con funzione di Presidente del Collegio; il prof. Alpa dichiarava di accettare anche questo incarico.

Il Collegio così costituito fissava la sede per la prima e per la seconda procedura in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 15 nello studio del Presidente del Collegio;

— fissava la data del 6 novembre 1990 per la comparizione delle parti, assistite dai loro patroni per la presa d'atto e l'eventuale ulteriore definizione degli oggetti degli incarichi conferiti;

— fissava altresì la stessa data 6 novembre 1990 per il deposito a cura delle parti di una prima memoria contenente la indicazione ed illustrazione dei quesiti con riferimento al duplice incarico conferito e a depositare eventuali documenti e formulare eventuali istanze istruttorie;

— invitava le parti a confermare nella predetta memoria il mandato ai rispettivi difensori attribuendo, qualora lo ritenessero utile, a questi ultimi, specificamente la facoltà di concedere proroghe eventuali al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 820 cod. proc. civ.

All'udienza del 6 novembre 1990, le parti dichiaravano di confermare l'attribuzione al Collegio di due diversi incarichi. L'uno indicato nelle lettere D) a) e D) b.2) da risolvere secondo quanto stabilito ai sensi della lettera F del compromesso arbitrale. L'altro incarico, meramente eventuale e subordinato alla soluzione delle questioni previste nelle lettere sopraindicate — relativo alla lettera D) b.1) del medesimo compromesso — concernente l'entità del corrispettivo che, eventualmente, la Editoriale Quattro dovesse versare alla Dirama in ordine alle questioni indicate *sub* B.1. Si chiariva che tale incarico sarebbe stato espletato dal Collegio in veste di arbitratore per eventualmente integrare la volontà delle parti con riferimento alla fattispecie inerente al trasferimento del marchio.

Entrambe le parti depositavano in tale data una prima memoria corredata dei relativi documenti.

Il Collegio fissa il termine del 18 dicembre 1990 per il deposito di una memoria di replica.

Le parti provvedevano nei termini a tale incombente.

In data 15 gennaio 1991 il Collegio si riuniva in conferenza personale ove:

— prendeva atto della proroga del termine di deposito del lodo concessa dalle parti al 10 aprile 1991;

— attese le istanze probatorie formulate nella prima memoria di parte Editoriale Quattro e nella seconda memoria di parte Dirama, ammetteva le prove *hic inde*, autorizzando le parti ad integrare le liste testimoniali entro il 25 gennaio 1991;

— fissava la data del 9 febbraio 1991 per l'audizione dei testi.

In data 9 febbraio, il Collegio, su istanza della Dirama (proposta nella terza memoria), preso atto della mancata opposizione di parte Editoriale Quattro, ammetteva l'interrogatorio formale dell'amministratore unico e legale rappresentante della Dirama, sig. Alfonso Colaci, sul cap. 2 Editoriale Quattro.

In quell'udienza venivano altresì acquisite le testimonianze dei sigg. Gigi Gia, Aldo Ciomei, Roberta Giacobbe, Antonella Antoniotti, Marco Menduni, Margherita Ghigliotto, Rocco Di Caso, Renato Bodi, Carola Roberti, Tonino Bettanini, Ermanno Cardinali, Stefano Canessa, Pietro Campana, Giorgio Delicata, Roberto Barbieri, Giorgio Novelli, Giorgio Venturoli, Daniela Grondona, Marco Foianini, Edoardo Garrone, Manuela Grondona.

Le parti inoltre concedevano ulteriore proroga del termine di deposito del lodo al 31 luglio 1991.

All'udienza del 4 marzo 1991, la parte Editoriale Quattro produceva ulteriori documenti che indicava quali testi i firmatari degli stessi.

Venivano sentiti i signori: Fulvio Magliocco, Remo Guerrini, Mauro Cavallero, Marco Gillo, Ubaldo Colaci (la cui testimonianza sul cap. 2 Editoriale Quattro è da considerarsi « *de relato* »). Su istanza di parte Dirama, il Collegio deliberava di ammettere a testimoniare, in controprova sul cap. 2 Editoriale Quattro, il sig. Alessandro Chelo.

All'udienza dell'11 marzo 1991, parte Editoriale Quattro produceva ulteriori documenti.

Venivano acquisite le testimonianze dei signori: Marcello Arcangioli, Antonio Avellone, Giacinto Milano, Claudio Facciano, Lanfranco Fava, Giuliana Lazzari.

All'udienza del 19 marzo, entrambe le parti depositavano documenti. Venivano sentiti i signori: Edoardo Bozano e Alessandro Chelo.

Su richiesta delle parti il Collegio concedeva termine al 15 aprile per il deposito di una memoria istruttoria e per il deposito di ulteriori documenti.

Chiusa in tal modo l'attività istruttoria venivano assegnati dal Collegio termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica, rispettivamente al 30 settembre e 15 ottobre 1991. Il Collegio fissava inoltre la data del 28 ottobre per eventuale discussione orale cui peraltro i difensori hanno ritenuto di rinunciare.

È da ricordare che in data 26 aprile 1991 i difensori delle parti, in forza dei poteri loro conferiti, dichiaravano di prorogare il termine di deposito del lodo al 31 marzo 1992.

### 3. *Natura dell'arbitrato.*

Quanto alla qualificazione della presente procedura il compromesso stipulato fra le parti in data 18 luglio 1990 testualmente reca:

« I) Gli arbitri così nominati esprimeranno la loro decisione in via rituale, secondo diritto ».

Trattasi, come risulta testualmente dall'atto di compromesso, di arbitrato rituale di diritto. Sulla qualificazione della presente procedura le parti non hanno sollevato contestazioni, né il Collegio ritiene di doverla qualificare diversamente.

### 4. *Contenuto del duplice incarico conferito al Collegio con l'atto di compromesso.*

A seguito della rinuncia operata dalla Dirama alla richiesta cautelare e al conseguente risarcimento del danno e alle correlative rinunce operate da Editoriale Quattro ed in conseguenza della cessione del marchio in questione ad Editoriale Quattro le parti hanno concordato di conferire al Collegio i seguenti incarichi:

« a) decida il Collegio Arbitrale se l'Editoriale Quattro abbia usato legittimamente la testata "Genova Magazine" per il proprio periodico;

b.1) nell'ipotesi in cui il Collegio Arbitrale accertasse che la Editoriale Quattro abbia usato illegittimamente la testata "Genova Magazine" determini l'entità del corrispettivo che la Editoria-

le Quattro stessa dovrà pagare alla Dirama a fronte del trasferimento (...), e ciò a saldo di ogni e qualsiasi credito e/o pretesa della Dirama nei confronti della Editoriale Quattro;

b.2) nell'ipotesi opposta in cui il Collegio Arbitrale dovesse riconoscere la legittimità dell'utilizzazione della testata "Genova Magazine" da parte della Editoriale Quattro, nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla Dirama e quest'ultima nulla dovrà alla Editoriale Quattro, fermo restando il trasferimento del marchio (...), che ai sensi della precedente ipotesi b.2) sarà da intendersi effettuato senza l'esborso di corrispettivo alcuno da parte della Editoriale Quattro ».

##### 5. Il fatto.

La ricostruzione degli eventi che hanno preceduto la richiesta cautelare da parte della società Dirama e la conseguente instaurazione della procedura può essere evitata dalle memorie delle parti e dalle testimonianze rese nella presente procedura, nonché dalle difese del procedimento cautelare che sono state depositate in atti.

L'idea che fosse opportuno, per il tipo di mercato e di fruitori, diffondere una rivista a livello cittadino che fosse sostenuta dalla pubblicità e avesse ad oggetto notizie sui fatti locali, e sui prodotti economici da reclamizzare in loco, sembra essere stata un'idea comune a diversi editori nel corso degli anni '80 (v. testimonianza Di Caso relativa a « Biella Magazine », uscita nel 1989).

In particolare risulta dalle testimonianze Di Caso e Delicata che, già nel 1981 di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, l'attuale direttore responsabile di « Genova Magazine », dott. Giorgio Lindo, avesse comunicato ai signori Di Caso e Delicata l'intenzione di realizzare un progetto editoriale già operante negli USA che consisteva in una catena di « City Magazines ».

Negli anni 1982/83 la Pubblipiemonte, fondata da Di Caso e Delicata, decise di realizzare il progetto effettuando, successivamente, nel 1987 una massiccia raccolta di pubblicità per l'uscita del primo numero di « Torino Magazine ».

Nel maggio/giugno 1988 la Pubblipiemonte, con sede collegata anche in Liguria, organizzava un incontro con la

« forza vendita » della società G.M., concessionaria di pubblicità e, a quell'epoca, agente pubblicitario di Pubblipiemonte, nel corso della quale veniva mostrata la rivista « Torino Magazine » e si parlava della imminente uscita a Genova di una pubblicazione del medesimo tenore (testi Di Caso, Delicata, Roberti, M. Grondona, D. Grondona).

In quella circostanza, si afferma (testi Roberti, D. Grondona e M. Grondona), fossero presenti alcune ex dipendenti G.M. passate successivamente alla Dirama, che si sarebbero appropriate della copia della rivista loro rammostrata. Richieste di confermare tale circostanza le interessate (Giacobbe e Antonioti) hanno negato peraltro di aver partecipato alla riunione.

Dal marzo/aprile 1988 (v. Di Caso, Delicata, D. Grondona, Chelo), la G.M. utilizzava già il modello di « Torino magazine » per la raccolta di pubblicità in vista dell'uscita di « Genova Magazine », nei numerosi incontri con i potenziali acquirenti di spazi pubblicitari (v. le produzioni nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 37, 38 di Editoriale Quattro).

Si afferma inoltre che in occasione di una riunione tenutasi nella sede del Genoa Football Club, nel luglio 1989, il sig. Di Caso avrebbe informato il sig. Colaci della imminente uscita della rivista edita da Editoriale Quattro. A tale conversazione sarebbero stati presenti i signori Giorgio Delicata, Manuela Grondona, Alessandro Chelo. Quest'ultimo nega che tale conversazione sia avvenuta in sua presenza, precisando di essere sempre stato presente all'incontro. Negano altresì di aver avuto notizia del progetto anche il sig. A. Colaci ed il sig. U. Colaci.

Per quanto riguarda il progetto di Dirama, si afferma che nella primavera del 1987, durante una « convention Mondadori » svoltasi a Milano, Alfonso Colaci abbia dichiarato al collega Valerio De Giorgi, in possesso di una rivista « Paris le Magazine », di voler realizzare una rivista analoga per la città chiamandola « Genova Magazine » (v. teste De Giorgi, doc. nn. 1 e 20) e che quest'ultimo si sia dichiarato disponibile a costituire una società apposita.

Nell'autunno del 1987, il sig. Colaci proponeva al sig. Gigi Gia, vice-diretto-

re de « Il Lavoro », di realizzare una rivista ad interesse cittadino con titolo « Genova Magazine ». Il sig. Gia si dichiarava interessato, ma impossibilitato ad accettare l'incarico a causa di gravosi impegni di lavoro (v. teste Gia e prod. n. 2).

Nell'autunno 1987, il dott. Guerrini redattore de « Il Secolo XIX » concordava con il sig. Colaci la realizzazione della rivista dedicata a Genova e per la cui testata era stato scelto il nome « Genova Magazine ».

Il sig. Guerrini doveva occuparsi della redazione e della stampa, il sig. Colaci della distribuzione, pubblicità e amministrazione.

Ordinavano pertanto uno studio grafico della testata ed il grafico Marco Gillo predisponendo un menabò con la copertina « Genova-Liguria Magazine » che consegnava nel febbraio 1988 (testi Remo Guerrini e Marco Gillo, prod. nn. 3 e 5).

Nel 1987 la Mondadori sopprimeva la pubblicità regionale sulla rivista « Grazia », della cui raccolta si occupava la Dirama. A seguito di tale circostanza la Dirama tentò di convogliare il « portafoglio clienti » dell'intera Liguria dalla rivista « Grazia » ad una propria rivista la cui diffusione sarebbe avvenuta sotto forma di inserto allegato a « Grazia », « Auto Oggi », « Espansione ».

L'esito positivo della iniziativa incoraggiò lo sviluppo del progetto « Genova Magazine ».

Nel dicembre 1988 veniva incaricata una segretaria Dirama di registrare il marchio. In epoca immediatamente successiva alla stessa segretaria veniva affidato l'incarico di depositare anche il marchio « Genova Magazine » ma, per un disguido, la signora Ghigliotto vi provvedeva solo nel giugno 1989 (teste Ghigliotto).

Dopo alcuni tentativi di organizzazione nell'ambito della propria sede, la Dirama riteneva necessario di disporre di una redazione autonoma. Si rivolgeva, pertanto, alla casa editrice Costa & Nolan con un socio della quale aveva un incontro in data 28 aprile 1989.

In tale occasione veniva prevista l'uscita del primo numero di « Genova Magazine » nei primi mesi del 1990.

In data 20 giugno 1989 si svolgeva un altro incontro con lo scopo di sostituire il

direttore della rivista, dott. Remo Guerrini, trasferitosi a Milano.

In data 25 giugno la Costa & Nolan comunicava l'accettazione della signora Maria Latella a svolgere il compito di direttore della rivista.

I programmi subivano una battuta d'arresto allorché la Dirama veniva a conoscenza dell'imminente uscita di una rivista con il nome « Genova Magazine » edita da terzi.

Fino a quel momento, pertanto, secondo i testi Arcangioli, Lazzari, Ciomei, Santi, Bozano, Menduni, Giacobbe, Antoniotti, De Giorgi e relative produzioni, né il signor Colaci né i suoi collaboratori e neppure altri operatori del settore ebbero alcuna notizia circa il progetto della Editoriale Quattro.

Dalle ricerche prodotte da parte Editoriale Quattro, in ordine alla originalità del marchio « Genova Magazine » emerge, che, solo in ambito nazionale, la parola « Genova », fino al 30 marzo 1990 era contenuta in almeno 20 marchi per la classe dell'editoria; mentre la parola « Magazine » risulta contenuta in circa 80 marchi sempre per l'editoria (v. doc. nn. 24, 38, 39) ed altrettanti risultano depositati in ambito internazionale, a tutto il marzo 1991.

#### 6. *Le conclusioni di parte Dirama.*

Sulla base della ricostruzione in fatto ed in diritto e con riferimento all'oggetto della presente procedura, come definito nell'atto di compromesso, nel termine concesso dal Collegio, in data 14 giugno 1991, si sono precisate le conclusioni come in atti e, pertanto, come segue:

« Voglia l'On.le Collegio:

1) dichiarare che la Editoriale Quattro ha usato illegittimamente la testata (e/o marchio) « Genova Magazine » per il proprio periodico, riconoscendo la titolarità esclusiva in capo alla esponente Dirama s.r.l., sino alla data del compromesso del 18 luglio 1990, del diritto allo sfruttamento del marchio « Genova Magazine »;

2) in conseguenza di quanto sopra, determini il Collegio l'entità del corrispettivo che la Editoriale Quattro dovrà pagare alla esponente Dirama a fronte del trasferimento del marchio operato con atto di transazione e compromesso arbitrale in data 18 luglio 1990; corri-

spettivo che viene quantificato nell'importo di L. 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni), come ci si riserva di meglio illustrare nel corso della procedura arbitrale;

3) conseguentemente, condannare la Editoriale Quattro al pagamento in favore della Dirama s.r.l. del corrispettivo così determinato;

4) vinte le spese ».

### 7. *Le conclusioni di parte Editoriale Quattro.*

Sulla base della ricostruzione in fatto ed in diritto offerta da parte Editoriale Quattro, con apposito atto depositato in data 15 giugno 1991, sono state assunte le seguenti conclusioni:

« 1) piaccia al Collegio Arbitrale Ill.mo dichiarare il diritto della Editoriale Quattro s.r.l. a utilizzare la testata "Genova Magazine" e la nullità e/o illegittimità e/o comunque l'inopponibilità all'esponente del marchio "Genova Magazine" quale registrato da Dirama Pubblicità;

2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra esposte conclusioni si chiede che il richiesto corrispettivo sia quantificato in una cifra assolutamente simbolica stante l'assoluta mancanza di forza caratterizzante dell'avversario marchio "Genova Magazine" ».

\* \* \*

Il Collegio Arbitrale, riunitosi in conferenza personale in successive riunioni nelle quali sono state oggetto di discussione e di decisione le varie questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti, è giunto alle conclusioni contenute nella parte dispositiva del presente lodo, le quali sono fondate sui motivi qui di seguito enunciati. Occorre precisare che avendo sostanzialmente assunto le parti conclusioni eguali, ancorché di segno contrario, le tesi ed argomentazioni svolte a loro sostegno verranno esaminate contestualmente.

#### 1. *Sulla sottoponibilità agli arbitri della eccezione di nullità del marchio sollevata da Editoriale Quattro.*

La prima questione che si presenta all'esame del Collegio, secondo un ordine

di gradata pregiudizialità, attiene alla conoscibilità, da parte degli arbitri, della questione relativa alla eccezione di nullità del marchio « Genova Magazine ».

Dispone a questo riguardo l'art. 59 l. marchio che l'azione diretta ad ottenere una declaratoria « di decadenza o di nullità di un brevetto per marchio d'impresa può essere anche promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero ». In questo caso, l'azione deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul marchio (art. 59, comma 3).

Il conferimento di un autonomo potere di azione al P.M. fa sì che questi debba essere convenuto in giudizio a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause di invalidità promosse da terzi (art. 70, n. 1 cod. proc. civ.).

Appare opportuno, pertanto, verificare se la presenza necessaria del P.M. esclusa la compromettibilità in arbitri della questione e se la attinenza di tale controversia a diritti pubblici indisponibili, rientranti nello schema di divieti posto dall'art. 806 cod. proc. civ. impedisca agli arbitri di delibarla (cfr. in tal senso SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Giuffrè, 1982, 76).

La giurisprudenza prevalente, e parte della dottrina, ritengono che l'intervento in causa del P.M. non sia richiesto a pena di nullità del procedimento nei giudizi in cui l'invalidità del brevetto sia dedotta in via di mera eccezione: in tal caso, infatti — sostanzandosi il « *petitum* » nella violazione del diritto di marchio, mentre l'effettiva esistenza o validità di quest'ultimo è oggetto di accertamento « *ope exceptionis* » (*incidenter tantum*) — non si rinviene quel pubblico interesse alla definitiva eliminazione *erga omnes* di ogni incertezza circa la validità del brevetto e l'esistenza del relativo diritto, presente in un'accertamento « *ope actionis* » (in tal senso per tutti: R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, UTET, 1972, 457; in giurisprudenza: Cass. 28 novembre 1984, n. 6180; ID. 31 ottobre 1981, n. 5762; ID. 3 dicembre 1974, n. 3938, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 151).

In dottrina, tuttavia, pur riconoscendosi la prevalenza della tesi tradizionale, sono state espresse opinioni divergenti. In particolare si è dubitato della pos-

sibilità di configurare un giudizio « *incidenter tantum* » sulla validità dei marchi (DI CATALDO, *Efficacia della sentenza di nullità o decadenza di brevetti per marchi*, in *Riv. dir. ind.*, I, 491 e ss.; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, Padova, 1982, 349).

Tutto ciò premesso, il Collegio all'unanimità ritiene di poter conoscere della questione, nel senso di avere il potere di esaminare la sussistenza degli estremi della nullità, tenuto conto che per quanto riguarda il profilo di nullità per mancanza di novità del marchio registrato da Dirama, la questione assume rilevanza solo ai limitati fini di questo giudizio, avendo la società Dirama già provveduto a cedere il diritto di utilizzazione esclusiva del marchio « Genova Magazine » in favore della Editoriale Quattro.

## 2. L'eccezione di nullità del marchio depositato da Dirama con riferimento agli artt. 100 l.a., 17 e 18, n. 2 l.m.

Come risulta dalla prima memoria di Editoriale Quattro in data 6 novembre 1990, tale eccezione è stata formulata in termini complessi ed eterogenei, posto che essa è riferita:

a) in primo luogo alla circostanza che la testata « Genova Magazine » — all'epoca della registrazione da parte di Dirama avvenuta nel luglio 1989 — era già stata oggetto di deposito presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 5 l. stampa da parte della Editoriale Quattro (pag. 9 prima memoria) e che, conseguentemente, rendendosi operante la tutela assoluta prevista dalla legge sul diritto d'autore (art. 100), il marchio successivamente registrato era da considerarsi nullo per mancanza di novità (pag. 5 prima memoria); la tesi esposta è stata poi modificata in memoria conclusionale laddove (pag. 4) si riconosce « la ben nota diversità delle due discipline (quella prevista dalla legge 47/1948 e quella prevista dalla legge marchi) e si afferma « il diritto della esponente all'utilizzo esclusivo della espressione "Genova Magazine" ( ... ) in forza sia dell'art. 100, legge 22 aprile 1941, n. 633 ( ... ) che dell'art. 17 legge sui marchi (per mancanza di novità) »;

b) in secondo luogo alla circostanza che nei mesi che hanno preceduto la re-

gistrazione del marchio da parte della Dirama, Editoriale Quattro avesse provveduto, tramite la concessionaria di pubblicità « Nuova G.M. », alla diffusione della testata « Genova Magazine » per la raccolta di pubblicità in vista dell'uscita del primo numero. Ciò avveniva con la presentazione alla clientela di un « menabò editoriale già definito nei particolari e nella impostazione grafica, riprodotto fra l'altro un programma inaugurato anni prima dalla stessa esponente con la precedente pubblicazione del giornale gemello "Torino Magazine" » (prod. n. 25 e testi Delicata, Di Caso, Roberti) (cfr. pag. 15 memoria conclusionale). Tali circostanze concretano gli estremi dell'utilizzazione del marchio di fatto che, per essere avvenuta precedentemente alla registrazione di questo, priva il marchio registrato del requisito necessario della novità ai sensi dell'art. 17 l.m.;

c) in terzo luogo alla circostanza che il marchio depositato da Dirama sia composto da due termini privi di originalità e, pertanto, nulli. Si osserva infatti che il termine « magazine » che nel linguaggio comune significa « rivista » o « periodico » è espressione « descrittiva del genere di prodotto cui si riferisce. A nulla influisce il fatto che appartenga ad una lingua straniera stante il suo uso assolutamente comune » (pag. 10 prima memoria). Per quanto riguarda la parola « Genova » si osserva che la denominazione geografica « è legittimamente usabile come marchio solo ove al momento del deposito assuma in concreto una significazione autonoma, di pura fantasia (...). Il che certamente non ricorre nei casi di un periodico ad interesse locale che porti il nome della città in cui è diffuso » (pag. 10 prima memoria).

Il Collegio Arbitrale, esaminati i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda tale eccezione, è giunto alla conclusione univoca che essa sia destituita di fondamento e che come tale, debba essere respinta.

Per quanto la tesi sia stata abbandonata, per completezza il Collegio ritiene di trattare brevemente il tema introdotto da Editoriale Quattro circa la rilevanza nella specie della registrazione ai sensi della legge sulla stampa.

La circostanza di fatto che la Editoriale Quattro sottolineava inizialmente



essere alla base del proprio diritto di utilizzazione esclusiva della testata « Genova Magazine » si sostanzialmente nella registrazione, presso il Tribunale di Genova, del periodico in questione.

L'esclusività del diritto di utilizzazione del titolo, peraltro, non sarebbe stata conseguenza diretta dell'effettuazione del deposito, bensì dell'operatività della tutela concessa dall'art. 100 legge 633/1941, nonché dall'art. 17, legge 929/1942.

Tale argomentazione, a parere del Collegio, è inattendibile oltreché priva di rilevanza, e ciò per i seguenti motivi:

a) il solo fine attribuito alla registrazione è quello esclusivamente amministrativo di consentire la individuazione dei soggetti cui spetti la responsabilità della pubblicazione nel caso in cui siano commessi reati a mezzo stampa; essa consiste in un mero controllo di legalità circa l'esistenza dei requisiti di legge ed è inidonea, per sé sola, a far constatare l'esistenza di un giornale individuato dal titolo (cfr. Cass. 6 giugno 1962, n. 1367; Cass. 19 aprile 1961, n. 861; Cass. 30 giugno 1960, n. 1730). Ad essa non può, pertanto, attribuirsi rilevanza ultronea rispetto a quella normativamente prevista;

b) alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente come la registrazione non possa costituire, per sé sola, il punto di partenza per l'operatività di qualsivoglia tutela invocata ai sensi dell'art. 100 l.a., sia che si tratti di individuare il momento iniziale dell'utilizzazione del marchio di fatto e, conseguentemente, la nullità del marchio registrato per mancanza di novità ai sensi dell'art. 17 l.m.

### 3. *La invocata tutela del titolo ai sensi dell'art. 100 l.a.*

Il Collegio ritiene che, preliminare ad ogni valutazione circa il momento in cui si rende operante la tutela prevista dall'art. 100 legge 633/1941, si presenti la questione relativa alla operatività stessa, nella specie, della normativa in materia di diritto d'autore.

a) Dottrina e giurisprudenza costanti affermano che il titolo di un giornale o di un periodico possono essere protetti mediante la normativa del diritto d'autore in quanto l'opera nel suo insieme

sia qualificabile come opera dell'ingegno.

Tuttavia, a ben vedere, la protezione concessa al titolo sotto questo profilo non assume carattere autonomo rispetto all'opera da esso contraddistinta. Il titolo è tutelato in quanto strumento di identificazione dell'opera e come parte integrante di essa. Esso non qualifica e protegge il titolo quale segno distintivo e quindi quale bene immateriale individuo, oggetto di un diritto soggettivo distinto, ma si limita a proteggere il titolo, quale aspetto particolare dell'unico bene immateriale opera dell'ingegno.

Quando si abbia riguardo, invece, alla funzione che il titolo riveste con particolare riferimento alle pubblicazioni periodiche intese quali prodotti industriali in serie, non si può negare la sua natura sostanziale di segno distintivo, volto ad individuare la fonte di origine del prodotto nell'editore-imprenditore (Pret. Milano 10 ottobre 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 222) e a garantire uniformità formale e sostanziale del prodotto, che pur mantenendo alcune caratteristiche costanti nel tempo (titoli, rubriche, caratteri di stampa, formato), di volta in volta, e necessariamente, muta i propri contenuti o si moltiplica a seconda delle esigenze dei target cui è destinato oppure, come nel caso di specie, all'area geografica di diffusione.

Ed è proprio con riferimento alle pubblicazioni periodiche in serie, fra cui si può annoverare pacificamente « Genova Magazine », che la più recente giurisprudenza ha riconosciuto alla legge sui marchi una maggiore attitudine, rispetto alla legge sul diritto d'autore, alla protezione del titolo-marchio (Pret. Roma 21 gennaio 1991; Pret. Milano 10 ottobre 1984, cit.; Trib. Milano 17 ottobre 1972, *F. it.*, 1973, I, 1976).

Le considerazioni fin qui svolte sono idonee, ad avviso del Collegio, a confutare la tesi di Editoriale Quattro circa l'applicabilità, nella specie, dell'art. 100 l.a., sia per fondare una tutela autonoma del titolo, sia al fine di determinare la priorità di un'uso così esteso sull'intero territorio nazionale da comportare la nullità del marchio registrato per mancanza di novità; rimane di conseguenza, assorbita la questione relativa alla individuazione del momento in cui si renda

operativa la tutela prevista da tale norma.

b) Si presenta ora all'esame del Collegio la questione relativa alla nullità del marchio registrato per mancanza del requisito della novità.

Secondo il disposto dell'art. 47 l.m. il marchio è nullo quando è privo di uno dei requisiti previsti dagli artt. 16 e 17 l.m. (novità).

Particolare rilevanza riveste il disposto degli artt. 17, comma 3 e 9 l.m., ove si prevede che l'uso di un marchio, effettuato in un momento precedente alla registrazione dello stesso da parte di un terzo, quando non valga a determinarne la notorietà o la notorietà sia limitata ad un ambito meramente locale, non determina il venir meno del necessario requisito della novità — escludendo la nullità sotto questo profilo — in ordine al marchio successivamente registrato da altri.

In tal caso il marchio è validamente registrato da terzi, ma colui che ne ha fatto precedentemente uso ha diritto di continuare ad utilizzarlo nei limiti della diffusione operata fino alla data di presentazione della domanda di registrazione.

Il preuso di un marchio di fatto — inteso nel senso di utilizzazione del marchio, tale da determinarne la notorietà generale — conferisce al titolare un diritto di utilizzazione esclusiva ed un conseguente diritto di inibire l'utilizzazione da parte di altri, oltreché la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento della nullità del marchio successivamente registrato in via diretta, o in via di mera eccezione, se convenuto in contraffazione.

È controverso in dottrina se chi abbia fatto localmente uso di un marchio abbia il potere di inibire negli stessi limiti l'uso di marchi confondibili registrati da terzi, o se, invece, non gli spetti che la facoltà di continuare ad usarne, realizzandosi così un uso contemporaneo di marchi confondibili da parte di imprese concorrenti.

Nel primo senso — ed in conformità con la *ratio* della legge sui marchi, ispirata alla protezione della stessa funzione di identificazione del marchio, che esprime una naturale incompatibilità fra la coesistenza in un medesimo mercato di marchi confondibili e la funzione che i marchi sono chiamati ad assolvere

— si è schierata la costante giurisprudenza nonché parte della dottrina: v. App. Milano 21 novembre 1975, in *G.a.d.i.*, 1975, 699; Cass. 26 agosto 1969, n. 3029, in *Giur. it. Rep.*, v. Marchio n. 10; *Id.*, 18 ottobre 1966, 3514, in *Foro. it.*, 1967, I, 1603. Per la dottrina: ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, 466; CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, 491, ARE, v. Marchio (dir. priv.), in *Enc. del dir.*, 619; MANGINI, *cit.*, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, Padova 1982, 258 ss.

A favore, invece, della facoltà di chi abbia conseguito la registrazione di esercitare il suo diritto anche nell'ambito territoriale del preuso si sono espressi: R. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, 235 ss.; M. RONTONI, *Diritto industriale*, Padova, 1965, 360; E. BONASI-BENUCCI, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 165 ss.

Nella specie si rileva che la notorietà del titolo « Genova Magazine », e l'uso effettuato dello stesso da Editoriale Quattro, non risultano valicare l'ambito prettamente cittadino cui il marchio era originariamente destinato. Deve pertanto escludersi che, nella specie, ricorrano gli estremi della notorietà generale del marchio di fatto, oggetto di preuso, tale da determinare la nullità del marchio successivamente registrato per mancanza del requisito della novità ai sensi dell'art. 17 l.m.

Alla luce di quanto sopra appare, pertanto, infondata l'eccezione di nullità proposta da Editoriale Quattro sotto tale profilo, ancorché, sostanzialmente, ciò non muti i termini della questione, incidendo, comunque, l'iniziativa di Dirama sulla medesima area geografica in cui si assume essersi verificato il preuso.

c) Per quanto attiene al profilo di nullità per mancanza di originalità del logo « Genova Magazine » prospettato da Editoriale Quattro occorre precisare quanto segue.

In generale l'art. 18, n. 2 l.m. precisa che non possono costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchi, le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Per denominazioni generiche si intendono i nomi comuni dei prodotti, in quanto adottati come marchi per distin-

guere proprio il tipo merceologico da essi designato.

Per indicazioni descrittive del bene, o delle sue qualità, si intendono espressioni e locuzioni, anche complesse, che alludono ai caratteri essenziali ed alle prestazioni del prodotto, e cioè la sua qualità, composizione sostanziale, funzione e destinazione.

La *ratio* della disposizione è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune siano collegati o collegabili al tipo merceologico, che devono, per contro rimanere patrimonio comune al fine di evitare che l'esclusiva su un segno si trasformi in monopolio (cfr. in tal senso: Cass. 12 gennaio 1984, n. 241, in *Giur. it. Rep.*, 1984, v. Marchio, n. 11).

Per contro, il marchio è valido, pur se composto da denominazioni generiche ed indicazioni descrittive, qualora queste vengano utilizzate in combinazioni tali da dare luogo ad espressioni aventi una propria individualità distinta da quella delle singole parole che le compongono in modo che la risultante sia in grado di assolvere la funzione differenziatrice del marchio (v. in questo senso: App. Milano 12 gennaio 1979, in *Giur. dir. ind.* 1979, 249).

In quest'ottica si riconosce la validità di marchi contenenti termini stranieri — ancorché abbiano, singolarmente, carattere descrittivo e generalizzato del prodotto nell'opinione del consumatore medio del ramo — in considerazione dell'originale combinazione dei termini, non dotati, di per sé, di capacità distintiva, la cui combinazione però sia sufficientemente individualizzante (Appello Milano 15 marzo 1974, *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 529; Cass. 16 febbraio 1979, n. 1038, in *F. pad.* 1979, I, 94).

Sulla base di quanto sinteticamente osservato, si deve quindi escludere che il marchio sia nullo. Si considerino allora le altre caratteristiche di questo marchio al fine di individuare, sulla base di un criterio di compatibilità, quale fra i due marchi possa ottenere tutela.

#### 4. Il marchio debole.

Giurisprudenza e dottrina prevalenti distinguono marchi forti e marchi deboli proprio in ragione dell'attitudine distintiva degli stessi.

In particolare, la categoria dei marchi deboli, secondo l'orientamento prevalente, si distingue da quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura (e pertanto nulli) e si estende a parole del linguaggio comune (non si fa distinzione — a parità di comprensibilità — fra parole italiane o straniere) o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzanti (cfr. in tal senso Cass. 28 ottobre 1982, n. 5633, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 377, n. 9; App. Firenze 14 dicembre 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 11).

Pertanto secondo l'orientamento prevalente, un marchio è debole quando contiene elementi descrittivi o espressivi della natura del prodotto, e, più generalmente, se e quando impieghi elementi che, isolatamente considerati, risulterebbero privi di originalità perché di uso comune (Trib. Catania 17 maggio 1976, *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, 888; App. Milano 19 giugno 1973, in *Giur. ann. dir. ind.*).

Alla luce della giurisprudenza citata, inoltre, la valutazione della originalità del marchio composto deve essere compiuta sulla globalità dei termini che inscindibilmente lo costituiscono e non in via analitica sulle singole parole individualmente considerate (Cass. 11 maggio 1982, n. 2929, in *Foro it.*, 1982, I, 1891).

Nella specie la debolezza del marchio « Genova Magazine » è ritenuta evidente concordemente dagli arbitri ciò comporta che gli si possa assicurare una protezione limitata al solo confronto con altro marchio identico; ciò fa affermare la assoluta incompatibilità nello stesso mercato, per la medesima classe di prodotti, di due marchi perfettamente identici.

#### 5. Il preuso del logo « Genova Magazine ».

Alla luce di quanto sopra, ed al fine di accertare, in conformità delle domande delle parti, se vi sia stata legittima utilizzazione del titolo « Genova Magazine » da parte di Editoriale Quattro, si pone ora all'esame del Collegio la questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per riconoscersi il preuso del

marchio in capo alla nominata società, tale da attribuire alla stessa un diritto di utilizzazione esclusiva dello stesso nell'ambito dell'area di diffusione o notorietà raggiunta al momento del deposito della domanda di registrazione da parte di Dirama.

È necessario precisare che mentre per quanto attiene al preteso diritto di Dirama esso può unicamente avere ad oggetto il titolo come registrato dalla predetta società « senza rivendicare forme e colori particolari », per quanto attiene all'oggetto del preteso diritto di Editoriale Quattro, e, più precisamente, all'oggetto in ordine al quale si assume essersi verificato il preuso — e pertanto integrati gli estremi del marchio di fatto — si dovrà avere riguardo non al solo titolo, bensì alla testata. Ciò sia in conformità alla domanda di Editoriale Quattro volta all'accertamento di un proprio diritto esclusivo di utilizzazione della testata; sia con riferimento agli elementi di prova offerti dalla stessa società.

In generale si osserva che nel valutare l'ambito di notorietà del marchio di fatto occorre tenere conto della naturale forza di penetrazione del marchio e, pertanto, la sua cosiddetta « naturale area di espansione ».

L'uso del marchio, inoltre, non deve essere né sperimentale, né occasionale o casuale non essendo sufficiente al sorgere della protezione la mera scelta di un marchio o la sua creazione. Occorre, infatti, l'impiego effettivo ed attuale che si ha in seguito ad una concreta immissione sul mercato del prodotto contraddistinto.

Immissione sul mercato, secondo la giurisprudenza più recente, non significa necessariamente che il prodotto abbia raggiunto il mercato del consumo, potendosi riconoscere notorietà ad un marchio anche prima di tale momento (App. Firenze 12 luglio 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 168; più in generale: Trib. Milano 24 ottobre 1963, in *Riv. dir. ind.*, 1970, II, 307; Trib. Milano 5 maggio 1975, *G.a.d.i.*, 1975, 722; Trib. Catania 5 gennaio 1977, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 369).

Non essendo possibile enunciare una regola generale al riguardo si deve concludere che solo attraverso una indagine di fatto è possibile stabilire se, nel caso concreto, vi sia stato uso notorio di un marchio.

Il prodotto, nella specie, si sostanzia in un periodico a stampa le cui caratteristiche di pubblicazione economico-commerciale appaiono preponderanti rispetto allo scopo meramente informativo-divulgativo (cfr. in particolare la testimonianza Di Caso, pag. 20 del verbale, circa la nascita del progetto dalla collaborazione fra editore e concessionario).

Tali caratteristiche fanno sì che la pubblicazione in esame sia destinata a due diversi tipi di clientela, entrambi indispensabili al fine dell'esistenza e della sopravvivenza stessa del prodotto sul mercato. Confortano tale conclusione del Collegio sia le testimonianze rese dal teste U. Colaci, pag. 55 del verbale, dalla quale emerge che il successo di tale tipo di rivista viene determinato dalla committenza di pubblicità almeno quanto dal pubblico dei lettori, e dal teste G. Delicata, pag. 31 del verbale, dalla quale si evince la necessità della pubblicità per i periodici del tenore di « Genova Magazine »; sia l'esame delle produzioni di Dirama: emerge infatti dalla pag. 5 della rivista « Magazine Liguria '92 » (doc. n. 1c) rivista analoga a « Genova Magazine » per forma, contenuti e finalità, che la pubblicità in essa contenuta è inferiore al 70% (e, pertanto, superiore al 50% ed anche al 60%).

Le due categorie si individuano, da un lato, nella committenza di pubblicità che fornisce a pubblicazioni di questo tenore il supporto economico più rilevante attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari, oltreché di abbonamenti per fini promozionali; dall'altro lato si colloca la categoria dei lettori, egualmente indispensabile, in qualità di destinataria dei messaggi pubblicitari contenuti nella rivista.

A questo proposito, gli arbitri non esprimono identico avviso. Ritiene la maggioranza del Collegio che entrambe le categorie enunciate si presentino — su piani necessariamente diversi — come consumatori finali del prodotto. Il committente di pubblicità interviene in un momento che precede ontologicamente la immissione del prodotto sul mercato del consumo: acquista lo spazio ove verrà collocato il messaggio destinato al lettore, acquirente della rivista sul mercato finale.

Pertanto, la pubblicizzazione della testata del periodico attuata attraverso la diffusione di un modello avente tutte le

caratteristiche del prodotto finale presso la clientela acquirente di spazi pubblicitari, e presso le agenzie di pubblicità, operatori dell'intermediazione pubblicitaria, assume i connotati del preuso laddove le attività prodromiche abbiano sbocco, in un ragionevole intervallo di tempo, sul mercato del consumo (Pret. Milano 9 febbraio 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 62). Di avviso diverso si è detto l'arbitro nominato da parte Dirama.

Nella specie le risultanze istruttorie sia documentali che testimoniali hanno persuaso la maggioranza del Collegio in ordine alla sussistenza, in capo a Editoriale Quattro, dei requisiti per riconoscersi il preuso della testata « Genova Magazine »: numerosi testi (Magliocco, Canessa, Barbieri, Cavallero, Bettanini, Novelli, Venturoli, Milano, Bodi e relative produzioni) hanno, infatti confermato che gli operatori della Nuova Gemme diffondevano già dai primi mesi dell'89, sia direttamente presso i committenti di pubblicità, sia tramite varie agenzie operanti nel settore, la testata « Genova magazine ». In un primo momento la diffusione risulta essere avvenuta con la presentazione ai clienti e pubblicitari della rivista « Torino Magazine » di cui si precisava che « Genova Magazine » sarebbe stata la « fotocopia », come i fatti hanno poi confermato; successivamente la presentazione avvenne tramite la distribuzione di un foglio di saggio in cui era riprodotta la copertina del primo numero dell'edizione genovese.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio a maggioranza ritiene fondata l'eccezione di inopponibilità del marchio registrato « Genova Magazine » nei confronti del marchio di fatto « Genova Magazine », inopponibilità circoscritta all'ambito locale ove si è verificato il preuso del marchio di fatto, che risulta coincidere con la zona di Genova.

6. *La illegittimità della registrazione da parte di Dirama sotto il profilo della concorrenza sleale.*

Quanto all'eccezione sollevata da Editoriale Quattro circa l'illegittimità della registrazione del marchio da parte di Dirama per violazione dell'art. 2598,

nn. 1 e 3 essa, ad avviso del Collegio, non è fondata e pertanto non è accoglibile, per i motivi di seguito enunciati.

In primo luogo, la circostanza che il progetto di realizzazione di un City Magazine sia stato elaborato da entrambe le case editrici, sia pure con diversi esiti, fa sì che non si possa ragionevolmente sostenere, in difetto di altri elementi, che la registrazione del marchio da parte di Dirama costituisca sotto il profilo oggettivo, atto di concorrenza sleale. Proprio in considerazione della debolezza di tale tesi Editoriale Quattro si è preoccupata di offrire la prova circa l'elemento soggettivo.

Il Collegio, a seguito di attenta disamina e di raffronto fra le testimonianze rese in sede istruttoria (Giacobbe, Antonioti, D. Grondona, M. Grondona, Roberti, Di Caso, Delicata, M. Grondona, A. Colaci, U. Colaci, Chelo) ha ritenuto non raggiunta la prova, offerta da Editoriale Quattro della conoscenza da parte di Dirama circa la pubblicazione del periodico « Genova Magazine » e, di conseguenza, la malafede di Dirama nel procedere alla registrazione del marchio.

Inoltre, in considerazione dell'alternatività delle domande proposte da Editoriale Quattro e dell'accoglimento delle stesse sotto il profilo della inopponibilità del marchio registrato al marchio di fatto, tenuto conto della strumentalità della presente tesi all'accertamento del diritto di Editoriale Quattro nei confronti di Dirama e della mancanza di esplicita domanda di risarcimento danni, il Collegio ritiene la questione assorbita.

Atteso che nel compromesso si precisa che, in caso di legittimo uso della testata « Genova Magazine », da parte di Editoriale Quattro, « nulla sarà dovuto alla Società Dirama » e che il trasferimento del marchio « dovrà intendersi effettuato senza l'esborso di corrispettivo alcuno da parte dell'Editoriale Quattro », il Collegio, pur consapevole dell'arricchimento ottenuto da Editoriale Quattro per la registrazione del marchio effettuata da Dirama, prende atto — a maggioranza — della volontà delle parti, secondo la quale anche questa circostanza deve gravare su Dirama, nulla potendo essa società richiedere nei confronti di Editoriale Quattro.

Il Collegio, all'unanimità, ritiene che il marchio « Genova Magazine » sia valido e quindi respinge la domanda di Editoriale Quattro rivolta a farne accertare la nullità.

Il Collegio a maggioranza accoglie quindi le conclusioni di Editoriale Quattro *sub* 1), limitatamente al suo legittimo preuso del marchio di fatto « Genova Magazine »; respinge la domanda di Editoriale Quattro relativa al risarcimento del danno per concorrenza sleale di Dirama, sia perché non ritualmente posta, sia perché non ne sussistono i presupposti; e respinge le domande di Dirama relative alla debenza di un corrispettivo o ad un risarcimento del danno da parte di Editoriale Quattro.

P.Q.M. — Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, così dispone:

— dichiara la legittimità del preuso, da parte di Editoriale Quattro s.r.l., del marchio « Genova Magazine »;

— conseguentemente, dichiara che nessun corrispettivo è dovuto alla società Dirama s.r.l., da parte di Editoriale Quattro in dipendenza del trasferimento del diritto di utilizzazione di tale marchio;

— dichiara le spese di giudizio e di difesa compensate fra le parti;

— liquida il compenso dovuto al Collegio nella misura già fissata con separate ordinanze allegate al verbale della procedura.

Di diverso avviso si è detto l'arbitro nominato da parte Dirama, avv. Paolo Cugurra, il quale osserva quanto segue.

1. Le statuizioni di cui al punto 5 (pag. 33 e seguenti) fatte proprie dai Collegi, con corrette in linea di fatto, nei riferimenti e apprezzamenti della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze di prova orale.

Non lo sono invece per quanto riguarda la applicazione al caso di specie della vigente normativa, particolarmente in tema di uso, o uso precedente (art. 2571 cod. civ. e art. 9 r.d. 21 giugno 1942, n. 929).

È errato infatti dare ingresso ad un concetto di uso che non abbia alcun requisito di notorietà e che non abbia ancora sfiorato il mercato dei consumatori, cioè degli acquirenti del prodotto.

È corretta e realistica, in fatto, la bipartizione nella categoria della commitenza di pubblicità, ed in quella dei lettori, giudicate entrambe indispensabili ai fini della sopravvivenza stessa del prodotto sul mercato. Ma la prima, come ammesso dalle stesse argomentazioni qui contestate, è prodromica rispetto alla immissione sul mercato, anzi rispetto alla stessa edizione della rivista, quindi il suo apporto economico è magari essenziale all'impresa editoriale, ma il dato è irrilevante, sotto il profilo della notorietà. La comunicazione di un facsimile del prodotto, a taluni pubblicitari, avviene ancora all'insaputa del mercato, tra pochi addetti ai lavori che sono poi i soli reali editori, cioè gli stessi pubblicitari che hanno concepito l'affare: è una contraddizione in termini dedurre la notorietà (dell'uso) da un fatto che è tra l'altro naturalmente costituzionalmente riservato, per ovvie ragioni di difesa della concorrenza.

La attività definita appunto prodromica non può certo considerarsi come una esteriorizzazione dell'impresa editoriale sul mercato od una pubblicizzazione del prodotto.

Al contrario essa è ancora un'attività (di contenuto, tra l'altro sostanzialmente associativo) intesa al fine della produzione e vendita, ancora anteriore quindi rispetto alla esteriorizzazione, e interna, diciamo così, all'impresa editoriale.

All'errato intendimento del concetto di uso consegue la violazione, o erroneità di applicazione delle regole di diritto. Vi è infine anche da rilevare la contraddittorietà della motivazione nel senso di avere colto a sostegno del notorio uno soltanto di due elementi giudicati entrambi essenziali.

2. Di diverso avviso si dichiara l'arbitro di parte Dirama anche in merito alla questione dell'arricchimento ottenuto da Editoriale Quattro per la registrazione del marchio effettuata da Dirama, di cui alle pagine 39 e 40 che precedono, in quanto, appare indubitabile che nel formulare la convenzione compromissoria le parti avevano in mente, a fronte della cessione del marchio, la fissazione o la esenzione di un corrispettivo di valore globale, cioè dovuto (o non dovuto) tra due presupposte situazioni: da una parte, il marchio registrato, di contenuto esteso ad efficacia generale (nazionale);

dall'altra, un uso di fatto legittimo di quel marchio, con notorietà ed efficacia del pari generale. Quindi, due contenuti di eguale valore.

Ebbene, la risposta dei Colleghi di maggioranza in effetti si presenta articolata rispetto al quesito, ed infatti, se non vi fosse stata la cessione del marchio registrato, propedeutica al compromesso, la Dirama conserverebbe « il potere esclusivo di usare il marchio nei luoghi non compresi nella sfera di notorietà del precedente utente, mentre questi avrebbe il potere esclusivo di usarlo nella sfera della precedente notorietà » (AULETTA-MANGINI, *Commentario Scialoja-Branca* art. 2571, pag. 102).

Ne deriva così, come osserva del resto la stessa motivazione contestata, un inevitabile arricchimento della Editoriale Quattro, ottenuto senza alcun corrispettivo, e neanche previsto.

In mancanza della cessione, la Editoriale Quattro avrebbe sempre corso il rischio di doversi difendere senza potersi avvalere della presunzione semplice di legittimità dell'uso posta a favore del marchio registrato, e di dover quindi dimostrare, secondo le regole generali in materia di prova, l'utilizzazione concreta ed effettiva del segno distintivo.

A questo riguardo assume un considerevole rilievo la circostanza provata in causa (prod. Editoriale Quattro n. 38, pag. 8) che il marchio « Genova Magazine » era stato registrato non soltanto dalla Dirama, ma anche da una « Edizioni ESAV s.r.l. » a Torino in data 19 luglio 1989, con il n. 49423.

Codesta registrazione, in mancanza della acquisizione del marchio Dirama, anteriore di data (29 giugno 1989), avrebbe costituito una minaccia permanente al godimento del marchio di fatto da parte di Editoriale Quattro.

Altra differenza, non meno importante, è quella dell'ambito territoriale di tutela, limitato, come abbiamo visto, nel caso di marchio di fatto, alla zona di Genova, esteso invece all'intero territorio nazionale nel caso di marchio brevettato, il che rappresenta fra l'altro una notevole differenza di valore tra i due, anche sotto il profilo patrimoniale.

Ma il maggior valore economico del marchio registrato è connesso anche a fattori che si possono sintetizzare nella possibilità futura dello sviluppo progres-

sivo, quindi non con il solo riferimento all'attività economica presente, ma anche nell'ambito di un'attività economica futura e quindi di un maggior rendimento economico.

A ciò deve ancora aggiungersi la maggiore forza e durata del marchio registrato e, ultimo ma non meno importante, l'aspetto della possibilità della sua cessione, rispetto alla cessione, estremamente precaria e vulnerabile, di un marchio di fatto di limitata opponibilità.

In conclusione, ritiene l'arbitro di parte Dirama, che la rilevata delimitazione della legittimità del preuso entro una zona determinata comporti l'accoglimento soltanto parziale della domanda di cui al punto 1) delle conclusioni Editoriale Quattro, e ciò corrisponde ad una visione più equa e corretta degli aspetti quantitativi collegati alla pronuncia.

Si deve infatti convenire che attraverso la acquisizione del marchio « Genova Magazine », trasferitole da Dirama, la Editoriale Quattro ha ottenuto un bene di valore più rilevante, rispetto a quello di cui già disponeva in forza del preuso, e tale differenza di valore deve essere liquidata in favore della Dirama, nell'ambito del secondo incarico di cui alla lettera D) b.1) del compromesso arbitrale.

# **IL TITOLO DI PERIODICO TRA DIRITTO D'AUTORE E TUTELA DEI MARCHI D'IMPRESA**

## **1. PREMESSA**

Nella disciplina del titolo dell'opera dell'ingegno si rinviene uno dei punti di contatto più significativi e problematici tra diritto d'autore e normativa sui marchi d'impresa.

Come è noto, il titolo è oggetto specifico della norma contenuta nell'art. 100 l.a. La sua appartenenza ai « diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore », destinati d'una protezione qualitativamente diversa da quella accordata al diritto d'autore, ed il mutamento di prospettiva compiuto dal legislatore del 1941 rispetto alla l.a. del 1925, ai sensi della quale (art. 3) « il diritto di autore si estende al titolo dell'opera, quando non sia generico », hanno fatto sì che dottrina e giurisprudenza si impegnassero a trovarne una appropriata collocazione giuridica.

In relazione al titolo di un periodico, poi, la questione si arricchisce di ulteriori elementi, giacché entra in gioco la particolare natura dell'« oggetto » contraddistinto dal titolo e la sua provenienza da soggetti imprenditoriali operanti in rapporto di concorrenza.

## **2. NATURA GIURIDICA DEL TITOLO**

Conviene prendere le mosse dal problema relativo alla natura giuridica del titolo ed alla sua configurabilità quale oggetto di un diritto distinto dal diritto d'autore sull'opera cui inerisce.

Al riguardo, va segnalato un non più recente contributo dottrinale<sup>1</sup> nel quale si sostiene che il titolo dell'opera fa parte dell'essere dell'opera, costituendo « la forma espressiva sintetica dell'idea centrale conduttrice, ovvero dell'argomento, ovvero dello spirito informatore dell'opera ». Così argomentando, è gioco-forza giungere alla conclusione che il titolo non è una entità individua, distinta dall'opera dell'ingegno, bensì parte integrante del medesimo bene immateriale opera dell'ingegno.

A ben vedere, tuttavia, la tesi ora illustrata sembra trovare la propria giustificazione di fondo nel timore di veder negata al titolo la qualificazione di opera dell'ingegno, allorché ne presenti i connotati. Non c'è bisogno peraltro di rifiutare il riconoscimento d'una dimensione del titolo in qualche modo autonoma rispetto all'opera cui afferisce, per evitare le suddette, certamente inique, conseguenze; soprattutto perché si finisce poi col sostenere che « se l'opera dell'ingegno ed il titolo costituiscono un unico bene immateriale, e se tale bene immateriale necessariamente è oggetto di un unico diritto soggettivo... non può affermarsi che il titolo... viene a formare oggetto di un diritto soggettivo distinto (anche se connesso) dal diritto d'autore sull'opera dell'ingegno »<sup>2</sup>.

Solo la prima parte di questa asserzione mi pare condivisibile: il titolo costituisce parte integrante dell'opera dell'ingegno cui inerisce, e tuttavia il diritto soggettivo riconosciuto dall'art. 100 l.a. non è, né può essere, lo stesso diritto soggettivo (*scilicet*, il diritto d'autore) che ha per oggetto l'opera dell'ingegno nel suo complesso.

Questa conclusione non si basa unicamente sul dato normativo: non sarebbe sufficiente constatare che l'art. 100 l.a. è inserito nel titolo II della l.a. dedicato ai « diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore »; neppure basterebbe osservare che, quando lo ha voluto, il legislatore non ha esitato a stabilire espressa-

<sup>1</sup> SCHERMI, *La protezione del titolo dell'opera dell'ingegno*, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1066-1077.

<sup>2</sup> SCHERMI, cit., 1071.



mente che il titolo costituiva parte dell'opera dell'ingegno ed oggetto del diritto d'autore (art. 3 del r.d.l. 7 novembre 1925, n. 1950).

Ma se, come pur si sostiene, il titolo è oggetto del medesimo diritto (d'autore) che si ricollega all'opera dell'ingegno nel suo complesso, non si comprendono né la presenza dell'art. 100 l.a., né la ragione per cui (accettando l'idea che l'art. 100 l.a. sia una particolare esplicazione del diritto d'autore)<sup>3</sup> la tutela apprestata dalla norma sia inferiore a quella del diritto d'autore e comunque soggetta a varie e stringenti condizioni, né infine cosa potrebbe impedire all'autore dell'opera di ricorrere alla più efficace e completa tutela riconosciuta al diritto d'autore per proteggere anche il titolo che dell'opera fa parte e che è oggetto del medesimo diritto soggettivo di cui l'opera è oggetto.

### 3. IL TITOLO SOTTO IL PROFILO FUNZIONALE

In realtà, ulteriori considerazioni volte ad approfondire il problema della qualificazione giuridica del titolo sotto un profilo meramente ontologico sembrano risultare sterili.

Più fecondo è invece un approccio che valorizzi l'aspetto funzionale del titolo.

Si è detto che il titolo costituisce parte integrante dell'opera dell'ingegno cui si riferisce, e come tale non si presenta come un bene distinto da questa. Nulla però impedisce che sullo stesso bene si innestino diversi diritti soggettivi<sup>4</sup> e che tale fenomeno si giustifichi con la peculiarità che un profilo del bene possa presentare.

Nel caso che ci occupa, in particolare, l'esistenza di un diritto sul titolo, distinto (sia pur connesso) dal diritto d'autore sull'opera dell'ingegno, si fonda sulla *peculiarità funzionale* che caratterizza il titolo. Più precisamente, il titolo è quella componente dell'opera dell'ingegno preposta alla sua individuazione e distinzione: parte integrante, certo, ma tale da assumere una autonomia concettuale, una ragion d'essere giuridica, se considerata sotto il profilo della sua funzione identificativa e distintiva.

Il tenore dell'art. 100 l.a., del resto, conferma pienamente quanto or ora af-

fermato: la riproduzione del titolo sopra altre opere, a meno che non ci sia il consenso dell'autore, è vietata solo quando il titolo « individui l'opera stessa », cioè sia tale da esercitare concretamente una funzione distintiva; il divieto di riproduzione del titolo non si estende ad opere che siano di specie o di carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione, giacché la necessità di un elemento distintivo emerge solo ove, in sua mancanza, possa ingenerarsi confusione; il divieto di riproduzione del titolo di giornali, riviste od altri periodici si prolunga sino ai due anni successivi alla cessazione della pubblicazione, poiché la distintività del titolo deve spingersi nel ricordo del pubblico<sup>5</sup>.

Le condizioni alle quali ed entro le quali si svolge la tutela del titolo dimostrano senza possibilità d'errore che la *ratio* della sua autonoma protezione risiede nello svolgimento di una funzione distintiva<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> In questi termini si esprime FERRARI, *Tutela del titolo e confondibilità fra le opere*, in Riv. dir. ind., 1959, II, 232, per il quale il diritto al titolo dell'opera dell'ingegno non è un diritto soggettivo, ma è l'esplicazione singolarmente protetta di un diritto unico a contenuto indefinito e vario.

<sup>4</sup> A rigore, nulla impedirebbe altresì che una stessa realtà materiale o immateriale possa sdoppiarsi, da un punto di vista giuridico, in conseguenza del diverso modo con cui la si riguarda, in due beni, oggetto di distinti diritti soggettivi. Si veda, per esempio, il caso del nome che, in aggiunta alla tipica funzione identificativa, può sviluppare una dimensione di « autonomo bene immateriale », come « bene immagine », suscettibile di sfruttamento economico. Per queste considerazioni si veda SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in questa Rivista, 1988, 1-40, spec. 26. Sempre il nome, se utilizzato in funzione distintiva di un'attività imprenditoriale o di una categoria di prodotti, in quanto provenienti da una determinata impresa, assume il carattere rispettivamente di ditta o di marchio (patronimici).

<sup>5</sup> Il comma 4 dell'art. 100 l.a. è secondo me decisivo per affermare l'esistenza di un diritto soggettivo sul titolo distinto dal diritto sull'opera. Infatti, la norma attribuisce il diritto di impedire l'altrui riproduzione del titolo, benché il diritto d'autore sull'opera sia venuto meno, a seguito della cessazione della pubblicazione della stessa.

<sup>6</sup> Non si può evitare di rilevare l'affinità che il regime di cui all'art. 100 l.a., pur nella sua essenzialità, presenta con la disciplina del segno distintivo dei prodotti per eccellenza, il marchio d'impresa.

Per questo è senz'altro da approvare la giurisprudenza secondo cui « la tutela del titolo di un'opera dell'ingegno, prevista dall'art. 100 della legge 22 aprile 1941 n. 633, si ricollega alla sua funzione di individuazione dell'opera stessa e non ne implica il riconoscimento come bene giuridico autonomo e indipendente »<sup>7</sup>.

Insomma, altro è dire che il diritto sul titolo è connesso<sup>8</sup> all'opera cui afferisce e che il titolo costituisce parte integrante dell'unico bene immateriale opera dell'ingegno, altro è sostenere l'indiscernibilità di un diritto d'autore sull'opera dal diritto su quella parte di essa, destinata ad identificarla e distinguersela.

Parimenti insostenibile è la tesi secondo cui l'art. 100 l.a. ha solo lo scopo di porre le condizioni che il titolo abbia il requisito dell'originalità, mentre « non vuole affatto dire che il titolo ha unicamente funzione individuatrice dell'opera e cioè funzione di segno distintivo »<sup>9</sup>.

Al contrario, l'autonomia considerazione del titolo quale oggetto d'un distinto diritto soggettivo riposa esclusivamente sulla funzione distintiva che esso è chiamato a svolgere. L'art. 100 l.a.

<sup>7</sup> Cass. 18 dicembre 1978 n. 6047, in *Giust. civ. Mass.*, 1978, 2527. Le pronunce di analogo tenore sono numerose e danno vita ad un orientamento ormai consolidato: si vedano Pret. Roma 28 giugno 1957, in *Rass. dir. cinem.*, 1958, 156; Trib. Milano 7 aprile 1955, in *Dir. aut.*, 1956, 61; Cass. 22 luglio 1953 n. 2445, in *Foro it.*, 1954, I, 180; Pret. Roma 18 giugno 1960, in *Dir. aut.*, 1960, 530; Trib. Milano 22 luglio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 1018; Cass. 20 marzo 1972 n. 841, in *Riv. dir. ind.*, 1972, II, 191; Pret. Roma 16 gennaio 1970, in *Dir. radiodiff.*, 1970, 82. In dottrina: FABIANI, *Titoli di giornali identici e criteri di valutazione della confondibilità*, in *Dir. aut.*, 1979, 55; ID., *Il titolo di periodico protetto come segno di individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*, in *Dir. aut.*, 1978, 533-534; DE SANCTIS, *Autore (diritti connessi)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, IV, 434; GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, volume XI, tomo III, Torino, 1974, 405; JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1983, 145 ss.

<sup>8</sup> Ovvero « sussidiario » e « non isolabile dall'opera », come si è espresso GIANNINI, *Il diritto al titolo dell'opera dell'ingegno*, in *Riv. dir. comm.*, 1957, I, 358-378, spec. 377.

<sup>9</sup> Così SCHERMI, cit., 1071-1072. Isolato è App. Milano 21 agosto 1950, in *Rass. propr. ind. lett. art.*, 1950, 297, per cui la tutela del titolo « è essenzialmente tutela della paternità dell'opera contraddistinta ».

<sup>10</sup> Cass. 26 giugno 1963 n. 1734, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1807; Pret. Roma 12 agosto 1961, *ivi*, 1962, I, 811; App. Milano 16 febbraio 1960, in *Mont. trib.*, 1960, 133; Pret. Roma 11 agosto 1958, in *Temi Romana*, 1959, 116; Trib. Roma 26 aprile 1957, in *Foro it.*, 1957, I, 1539.

non si limita infatti a determinare le condizioni di tutelabilità del titolo, ma prima ancora rappresenta la base normativa da cui scaturisce il diritto connesso sul titolo; la norma non esaurisce perciò la sua efficacia nel dettare le modalità di esistenza del diritto sul titolo, bensì delinea con chiarezza la *ratio existendi* stessa dell'istituto.

Se quella parte dell'opera dell'ingegno enucleabile dal complesso con la qualifica di titolo non avesse funzione (prima ancora che le attitudini) di identificare e distinguere l'opera, vanamente si cercherebbe una giustificazione per la sua autonoma considerazione. Perciò, non travisano la *ratio* dell'art. 100 l.a., ed anzi ne colgono appieno il senso, le decisioni secondo cui la funzione individuatrice del titolo costituisce la ragione *esclusiva* della sua tutela giuridica<sup>10</sup>.

Il lodo annotato, nel recepire, sul punto, quasi letteralmente la tesi dello Schermi, mi pare discutibile laddove non riconosce l'autonomia del diritto sul titolo rispetto al diritto d'autore sulla complessiva opera contraddistinta. È bensì vero che il titolo non rappresenta un « bene immateriale individuo », ma solo un « aspetto particolare dell'unico bene immateriale opera dell'ingegno », e che il titolo è protetto quale elemento dell'opera atto a distinguersela, e non come segno distintivo estrinseco ad essa; tuttavia la diversità di *ratio* e di disciplina positiva non possono condurre alla conclusione che il diritto sul titolo rappresenti un aspetto particolare, una manifestazione specifica del più ampio diritto d'autore, piuttosto che un distinto diritto (connesso al diritto d'autore sull'opera) avente ad oggetto quella parte dell'opera avente funzione distintiva dell'opera intera e presa in considerazione dal diritto esclusivamente per tale sua prerogativa.

#### 4. ARTICOLO 100 L.A. E DIRITTO D'AUTORE SU UNA PARTE DELL'OPERA

I riflessi di queste teorizzazioni si avvertono nei rapporti tra tutela del titolo *ex art.* 100 l.a. e tutela del titolo come parte dell'opera dell'ingegno a prescindere dalla sua funzione distintiva.

Quando il titolo viene in considerazione come elemento dell'opera dell'ingegno, indipendentemente dalla funzione distintiva cui è deputato, la sua disciplina è comune a quella dell'opera cui si riferisce, e non è possibile in alcun modo attingere all'art. 100 l.a.

Si presenta qui una questione che merita d'essere accennata.

Per svolgere una funzione distintiva, il titolo deve possedere un minimo di originalità, o meglio di capacità distintiva. Ma la capacità distintiva, sufficiente per l'identificazione dell'opera, ben potrebbe non bastare al raggiungimento di quel livello creativo che è reputato necessario dagli autori favorevoli ad una nozione di novità dell'opera dell'ingegno anche in senso oggettivo<sup>11</sup>.

Perciò, nell'ipotesi di riproduzione del titolo da parte di terzi nel contesto d'un'opera, e non in funzione di titolo, una reazione basata sulla assunta violazione del diritto d'autore potrà avere successo solo se il titolo riprodotto, considerato, si badi, non per la sua funzione distintiva, ma come elemento dell'opera complessiva, rappresenti, secondo quella che mi pare la migliore definizione, un frammento dell'opera nel quale sia possibile « ravvisare compiutezza di espressione ed elementi sufficienti a dar vita all'opera dell'ingegno »<sup>12</sup>; rappresenti, cioè, una parte dell'opera la cui imitazione è sufficiente ad integrare una contraffazione parziale. Le medesime considerazioni dovrebbero valere per la situazione opposta: l'uso da parte di terzi come titolo di una parte dell'opera non costituente titolo di essa. Anche qui l'uso del titolo potrà essere inibito al terzo solo se l'espressione riprodotta integri gli estremi di una manifestazione espressiva, pur inserita in un contesto organico, tutelabile di per sé con il diritto d'autore. È ancora dunque la normativa sul diritto d'autore ad essere applicata.

L'art. 100 l.a. entra in gioco invece solo quando il conflitto riguardi parti di opera dell'ingegno utilizzate *entrambe* in funzione distintiva, ossia in guisa di titolo. E l'autonomia dell'art. 100 l.a. rispetto alla disciplina del diritto d'autore, così come la differenza delle situazioni giuridiche soggettive rispettivamente sottese, sono confermate dall'osservazione che, nell'ipotesi di conflitto fra titoli, si prescinde da ogni considerazione

circa l'esistenza dei requisiti di novità e di originalità dell'opera dell'ingegno. In altri termini, l'opera dell'ingegno, quando abbia una struttura composita, ben può presentare aspetti che, singolarmente valutati, non posseggano caratteristiche di novità e di originalità. Uno di questi aspetti, o meglio elementi, è senz'altro il titolo: il quale, anzi, proprio per il fatto d'esser costituito da brevi espressioni, poche parole in successione o locuzioni spesso descrittive, raramente è tutelabile, di per sé, come organico frammento dell'opera nuovo ed originale.

Ma ciò, si ripete, risulta del tutto ininfluenza ai fini della protezione del titolo nell'ottica della sua funzione distintiva, poiché in questo caso esso non è protetto come brano o parte dell'opera (pur essendolo in concreto), ma solo in virtù della sua funzione di individuazione dell'opera stessa<sup>13</sup>: si richiede solo un'attitudine distintiva, non anche una particolare originalità. In conclusione, l'art. 100 l.a. assume una posizione ed una finalità, all'interno della l.a., tale da conferirgli una ben definita autonomia. Potrà ricorrere alla tutela *ex art. 100 l.a.* chi lamenti una *riproduzione del titolo* della propria opera su un'altra opera, e *sempre in funzione di titolo*; e ciò a prescindere dalla tutelabilità del ti-

<sup>11</sup> ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 705; ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, 52; FABIANI, *Il diritto d'autore*, in *Tratt. Rescigno*, XVIII, 131; GRECO-VERCELLONE, cit., 48.

<sup>12</sup> Così Trib. Milano 17 ottobre 1963, in *Dir. aut.* 1964, 55. Nel senso invece che « ai fini dell'accertamento del plagio di un'opera dell'ingegno non ha rilevanza l'aspetto quantitativo della materia plagiata, dato che il titolare del diritto di utilizzazione economica può difendere nella sua integrità assoluta e totale l'aspetto formale dell'opera », si veda Trib. Milano 14 ottobre 1968, in *Giur. merito*, 1969, I, 8. Per la proteggibilità, alla stregua del diritto d'autore, di una parte di un'opera complessa, si veda, di recente, sul noto caso « Cacao Meravigliato », Pret. Roma 10 gennaio 1990, in questa *Rivista* 1990, 582-586, con nota di PETTITI.

<sup>13</sup> Trib. Milano 7 aprile 1955, cit.; Cass. 22 luglio 1953 n. 2445, cit.; Pret. Roma 28 giugno 1957, cit.; Pret. Roma 19 maggio 1961, in *Rass. dir. cinem.*, 1961, 126; App. Roma 29 aprile 1959, in *Giur. it.*, 1960, I, 2, 228; Pret. Napoli 18 marzo 1959, in *Tem. nap.*, 1959, I, 305; Trib. Roma 21 maggio 1958, in *Rass. dir. cinem.*, 1959, 19; Cass. 20 marzo 1972 n. 841, cit.; Pret. Roma 16 gennaio 1970, cit. In dottrina, per tutti, GRECO-VERCELLONE, cit., 405.

tolo, in sé, come l'opera dell'ingegno. Non è invece possibile invocare l'art. 100 l.a. qualora un terzo riproduca, *in guisa di titolo*, una parte dell'opera altrui, non costituente titolo di questa.

Se, però, la parte dell'opera riprodotta sia di per sé tutelabile come opera dell'ingegno, al terzo potrà essere inibito l'uso di essa come titolo, non tuttavia ai sensi dell'art. 100 l.a., quanto piuttosto assumendo la violazione del diritto d'autore. Così pure, infine, se il titolo di un'opera viene inserito da un terzo nella propria opera, *non in funzione di titolo*, l'art. 100 l.a. non sarà invocabile, mentre violazione del diritto d'autore potrà esservi solo se il titolo riprodotto sia costituito da un'espressione di per sé tutelabile come opera dell'ingegno.

## 5. IL TITOLO DEL PERIODICO

Giunti a questo punto, occorre compiere un passo ulteriore e verificare se l'art. 100 l.a. sia idoneo a soddisfare ogni possibile conflitto fra titoli di opere dell'ingegno, oppure se (ed in caso posi-

tivo, a quali condizioni) la disciplina da esso posta sia suscettibile di integrazioni *ab externo*, o addirittura di sostituzione con norme regolanti altri istituti affini. L'interrogativo si pone, come è noto, per una particolare categoria di opere dell'ingegno collettive, di cui, peraltro, si occupa specificamente l'ultimo comma dell'art. 100 l.a.: giornali, riviste ed altre pubblicazioni periodiche. Per comodità espositiva, nel prosieguo verrà utilizzata l'espressione sintetica « periodico ». Nell'ormai lontano 1951 una decisione della Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Centrale Brevetti statui che « il titolo di una pubblicazione può essere protetto anche come marchio d'impresa »<sup>14</sup>. Da allora, mentre in giurisprudenza, dopo alcune resistenze iniziali<sup>15</sup>, si procedette gradualmente all'accoglimento di tale tesi, in dottrina cominciò a svilupparsi un contrasto di opinioni non ancora sopito. Tra le posizioni contrarie alla protezione del titolo del periodico come marchio devono essere ricordate: quella di Franceschelli, secondo il quale « né il giornale o il periodico può qualificarsi come uno di quei prodotti o merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, cui è riservato e dedicato l'istituto dei marchi », né si comprenderebbe la previsione specifica di cui all'art. 100 l.a. se fosse applicabile la legge sui marchi<sup>16</sup>, per quanto, ai sensi del n. 16 della Tabella C allegata alla l.m. « certi segni possono essere depositati come marchi per designare periodici o libri come *genus* »<sup>17</sup>; quella di Jarach<sup>18</sup>, secondo cui « la funzione dei due segni distintivi è diversa: il marchio tutela una categoria di prodotti, il titolo un prodotto unico »; infine, quella di Ascarelli, per il quale il titolo è bensì un segno distintivo, ma non un marchio, poiché contraddistingue un bene immateriale e, nell'ipotesi del periodico, « un'opera dell'ingegno che consideriamo identica nel tempo pur potendo poi considerare autonomamente ciascun numero »<sup>19</sup>. Il più convinto propugnatore della proteggibilità del titolo attraverso la normativa sui marchi è invece Fabiani, che sottolinea la necessità di distinguere, attraverso un titolo-marchio, il periodico, inteso quale « prodotto, risultato di una attività imprenditoriale che richiede impegno organizzativo ed apporti intellettuali e tecnici »<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Comm. Ricorsi 19 gennaio 1951, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, 98: il titolo in questione era « Il Caffè ».

<sup>15</sup> Contrarie alla tutela del titolo del periodico come marchio Trib. Torino 28 gennaio 1954, in *Foro pad.*, 1955, I, 116; Pret. Roma 22 novembre 1960, in *Temi*, 1961, 59; App. Milano 13 novembre 1964, in *Rass. propr. ind. lett. art.*, 1964, 178; Trib. Torino 10 maggio 1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 2, 295. Più di recente vedasi Pret. Milano 15 gennaio 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 287 ss., a tenore della quale « un titolo di periodico può essere protetto anche come marchio laddove, oltre ad individuare un'opera dell'ingegno, svolge altresì funzione descrittiva di un prodotto che non si identifichi con l'opera stessa ».

<sup>16</sup> FRANCESCHELLI, *Titolo di periodico e marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, 98 e in *Studi riuniti di diritto industriale*, 1973, 371.

<sup>17</sup> FRANCESCHELLI, *Il caso Playboy etc.*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 233-236.

<sup>18</sup> JARACH, cit., 148.

<sup>19</sup> ASCARELLI, cit., 443-444.

<sup>20</sup> FABIANI, *La protezione del titolo di giornale o periodico come marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, I, 423-428; IDEM, *titoli di giornali identici e criteri di valutazione della confondibilità*, in *Dir. aut.*, 1979, 55-57; IDEM, *Il titolo di periodico protetto come segno di individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*, in *Dir. aut.*, 1987, 532-543. E cfr. anche la nota redazione a Trib. Milano 12 ottobre 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, II, 1337-1338.

Ritengo di dover aderire alla tesi favorevole alla tutelabilità del titolo del periodico come marchio.

Gli argomenti addotti dalla dottrina contraria, infatti, non sono insormontabili; d'altra parte, esistono alcune buone ragioni per riconoscere al titolo del periodico dignità di marchio.

Comune a titolo e marchio è la funzione distintiva. Lo stesso Ascarelli, del resto, ha ammesso che il titolo è un segno distintivo, cioè un'entità caratterizzata da una finalità ed attitudine identificativa d'un « oggetto » (nel senso più ampio del termine). Né questo assorbimento del titolo nel novero dei segni distintivi deve sorprendere. La categoria dei segni distintivi è infatti aperta e se tradizionalmente vi si riconducono il marchio, la ditta e l'insegna, ciò avviene solo per la primaria importanza economica che tali segni distintivi hanno, a cagione della loro inerenza ad attività d'impresa.

Ma nulla impedisce di ricondurre alla categoria dei segni distintivi anche il nome (con riferimento alla persona ed in relazione alla sua, peraltro non esaustiva, funzione identificativa), lo slogan<sup>21</sup>, il titolo, appunto, ed ogni altro segno che presenti identità funzionale con quelli sopra menzionati.

Si obietta che il titolo non può essere reputato un marchio in quanto è destinato a contraddistinguere un'entità immateriale. Così argomentando si dimentica tuttavia che il marchio può contraddistinguere attività di pubblicità ed affari, di costruzioni e di riparazioni, di comunicazioni, radio e televisione, di trasporti e di deposito di merci, di trattamento di materiali, di istruzione e di spettacolo, ed in genere ogni attività consistente in un servizio offerto da un imprenditore al pubblico<sup>22</sup>. In tutti questi casi, il marchio, benché impresso su supporti materiali, distingue il servizio prestato, che è, con tutta evidenza, un'entità immateriale.

La giurisprudenza ha inoltre ammesso la brevettabilità come marchio dello slogan che, inerendo d'ordinario ad un messaggio pubblicitario, distingue pure esso un'entità immateriale<sup>23</sup>. Ma, più in generale, si deve osservare che è nozione istituzionale che il marchio non distingue in nessun caso il prodotto sul quale è impresso « come *individuum* »<sup>24</sup>, ossia nella sua materiale individualità, bensì

come *species* appartenente ad un *genus* che si qualifica vuoi per l'omogeneità al suo interno<sup>25</sup>, vuoi, secondo la più accreditata dottrina e giurisprudenza<sup>26</sup>, per la sua provenienza da una costante fonte di produzione. In altre parole, il prodotto viene contraddistinto in relazione alla sua appartenenza ad una categoria suscettibile di autonoma ed unitaria considerazione che è reale termine di riferimento, in ultima analisi, della funzione distintiva del marchio. Il collegamento del marchio al prodotto, considerato nella sua fisica individualità, è perciò puramente strumentale ed accidentale e non trova compiutezza di significato in sé, bensì nella misura in cui sia indicativo dell'appartenenza del prodotto ad una categoria qualificata. Una conferma si ha in relazione al marchio di commercio, che distingue il prodotto non perché provenga da una determinata impresa di produzione (ché a ciò provvede semmai il marchio del produttore, che infatti non può essere soppresso), ma in quanto inserito in un canale distributivo con caratteristiche determinate e costanti, facente capo al « commerciante » in questione<sup>27</sup>.

L'immaterialità dell'oggetto della identificazione-distinzione non è pertanto argomento decisivo per negare al titolo del periodico la qualifica di marchio. Nemmeno lo è, a ben vedere, l'argomento a tenor del quale il periodico non possa essere qualificato « prodotto ». Va anzitutto osservato che, per i nostri

<sup>21</sup> Sullo slogan vedasi FABIANI, *Lo slogan debole ed il monopolio del linguaggio*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, I, 237 ss.

<sup>22</sup> Classi 35-42 della Tabella C allegata alla legge marchi, così come modificata con legge 24 dicembre 1959 n. 1178.

<sup>23</sup> Trib. Milano 19 dicembre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, Rep., 972.

<sup>24</sup> Così FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, 1988, 252.

<sup>25</sup> Cfr. CIONTI, *La funzione del marchio*, Milano, 1988, 99-133 secondo cui il marchio offre una « garanzia indiretta di funzionalità relativa ». Per una posizione diversa si veda SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, 5-13.

<sup>26</sup> VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, 17 ss. In giurisprudenza, per tutte, Cass. 24 ottobre 1983 n. 6244, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 159 ss.

<sup>27</sup> Per un aggancio giurisprudenziale cfr. Cass. 8 febbraio 1974 n. 348, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 42 ss.

fini, è essenziale che il *quid* considerato abbia le caratteristiche richieste dalla legge marchi per essere oggetto di un diritto di marchio. Non deve invece eseguirsi un riscontro alla stregua delle nozioni merceologiche di prodotto. Il riconoscimento della brevettabilità d'un marchio avente ad oggetto un servizio, unitamente alla dilatazione della nozione di prodotto, sempre meno riguardato

nella sua essenziale fisicità, è un indice significativo dell'evoluzione che, a mio parere, permette di ricomprendere attualmente nel novero delle entità passibili d'essere oggetto di un diritto di marchio ogni prestazione, traducentesi in un *quid* materiale ovvero in una mera attività di servizio, offerta sul mercato da un soggetto imprenditoriale con caratteristiche di serialità, o quanto meno di omogeneità<sup>28</sup>.

Vi è dunque un elemento soggettivo, dato dalla qualità imprenditoriale del produttore o commerciante, ed un elemento oggettivo, dato dall'appartenenza del prodotto ad una categoria qualificata per la sua omogeneità interna<sup>29</sup>. Questo spiega perché la tutelabilità come marchio sia ammissibile solo per il titolo del periodico, dovendosi certamente escludere in relazione al titolo, supponiamo, d'un romanzo, di un'opera teatrale, o musicale.

L'opera letteraria, pur materializzandosi in una pluralità di oggetti dotati di fisica consistenza (i singoli volumi) è un *unicum*, sempre uguale a se stesso, che si moltiplica fisicamente in vari esemplari<sup>30</sup>. Il periodico, invece, è un *quid* apprezzabile sotto il profilo della sua variabilità contenutistica, riconducibile peraltro ad una fonte di « produzione » costante che ne garantisce un sufficiente grado di omogeneità « qualitativa »<sup>31</sup>. La fonte di produzione è normalmente un soggetto imprenditoriale, cosicché anche il requisito soggettivo risulta soddisfatto. L'attività di edizione e distribuzione di periodici si svolge inoltre in un settore in cui l'elemento competitivo e le regole di mercato valorizzano quella funzione concorrenziale che è tipica del marchio d'impresa<sup>32</sup>.

In conclusione, il titolo del periodico deve considerarsi un tipo particolare di marchio d'impresa in relazione all'oggetto contraddistinto. Più precisamente, il titolo del periodico è (anche) il marchio che contraddistingue l'opera in relazione all'impresa che la pubblica, quale prodotto cioè dell'impresa editoriale<sup>33</sup>. Ancor più chiaramente, « la pubblicazione di un periodico individua un fenomeno economico-imprenditoriale caratterizzato dalla fabbricazione e dalla vendita di una serie di prodotti ciascuno dei quali con contenuto diverso nell'ambito di caratteristiche costanti. Rispetto ad

<sup>28</sup> Che il prodotto, inteso in senso fisico, sia sempre meno considerato il reale oggetto della identificazione-distinzione realizzata dal marchio è argomentabile, tra l'altro, dalla mutata prospettiva che caratterizza il giudizio di confondibilità, rifacentesi all'attività dei titolari dei marchi in conflitto. Tuttavia, ritengo che la nozione di prodotto, nel giudizio di confondibilità, si differenzi da quella di prodotto, quale oggetto del diritto di marchio, arricchendosi di tutti quegli elementi che risultano rilevanti per l'apprezzamento da parte del pubblico. Anche in tal caso si procede all'esterno del prodotto, inteso come dato fisico: a questo elemento, pur sempre importante, dovranno aggiungersi altri aspetti, quali la confezione, il colore, la distribuzione, la garanzia, il servizio post vendita, il marchio stesso, l'immagine dell'azienda (al momento dell'acquisto e dopo), il prezzo del prodotto, della distribuzione, del servizio post vendita, la pubblicità, l'opinione degli altri. Si può quindi parlare, sotto il profilo del giudizio di confondibilità, di « prodotto in senso psicologico », quale dato complesso, costituito da ciò che nel linguaggio economico si definisce « marketing-mix ». Per queste considerazioni si veda FRANZOSI, *Il mercato grigio*, in Riv. dir. ind., 1988, I, 308 ss., spec. 313-314. Su un piano più generale, è possibile osservare che il giudizio di confondibilità, anche al di là dei casi concernenti i marchi c.d. celebri, tende ora a basarsi su elementi non necessariamente inerenti all'affinità dei prodotti merceologicamente, e direi tradizionalmente, intesa.

<sup>29</sup> Tale omogeneità dovrebbe tradursi in una fungibilità dei prodotti o in una stabilità del grado qualitativo delle prestazioni; fungibilità da intendersi, come è stato chiarito, in senso relativo, poiché proposta unilateralmente dal soggetto offerente, senza alcuna garanzia di equivalenza o costanza qualitativa. In particolare, si veda CIONTI, loc. cit.

<sup>30</sup> Piuttosto chiara, su questo punto, la nota redazionale anonima in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, II, 1337, secondo cui il titolo marchio identifica non « un'opera isolata » (non assimilabile ad un prodotto industriale) ma quello di un periodico; non il titolo di un libro, ma il nome della collana in cui questo si inserisce.

<sup>31</sup> S'intende che, come il marchio, anche il titolo-marchio non esercita una funzione di garanzia di qualità diretta ed assoluta, nel senso di assicurare l'immutabilità qualitativa, *scilicet* l'identità ideologico-culturale del « prodotto » nel tempo.

<sup>32</sup> Secondo FERRI, *Concorrenza sleale e diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1979, 491-500, spec. 495-496, « il rapporto concorrenziale si pone tra editori, non tra autori: concorrenti sono le iniziative editoriali più che le opere dei singoli autori... L'incidenza della concorrenza sleale sugli autori è soltanto inflessa ». V'è peraltro da chiedersi se il titolo d'un periodico realizzato ed edito da un soggetto non imprenditoriale e senza finalità di lucro possa essere registrato come marchio. E la risposta dovrebbe essere negativa.

<sup>33</sup> Si parla talvolta di « marchio editoriale »: v. nota redazionale in *Giur. ann. dir. ind.*, cit.

essi il titolo svolge l'indispensabile funzione di *individuare la costante provenienza dall'imprenditore-editore*, al fine di evitare la confusione con possibili altre iniziative editoriali di concorrenti »<sup>34</sup>.

Con il titolo del periodico, da un lato viene soddisfatto l'interesse dell'imprenditore-editore alla distinzione sul mercato<sup>35</sup>, da un altro lato quello del pubblico al reperimento dell'opera periodica prediletta ed all'affidamento circa la permanenza di una certa omogeneità ideologico-culturale dell'opera.

## 6. LA CONVERGENZA DELLA DISCIPLINA SUI MARCHI D'IMPRESA E L'ART. 100 L.A.

Il riconoscimento al titolo del periodico della qualifica di marchio pone il problema della convergenza su di esso della normativa in materia di marchio e dell'art. 100 l.a.

Se infatti si ammette che il titolo del periodico abbia natura e funzione sostanziale di marchio d'impresa, bisogna poi ritenere sufficiente che l'uso del titolo faccia sorgere un diritto su un marchio di fatto. Non è quindi necessaria alcuna brevettazione anche se, come è noto, la registrazione del marchio offre al titolare una protezione sostanziale e processuale più robusta.

Il diritto sul titolo *tout court*, ai sensi dell'art. 100 l.a., sorge parimenti in seguito all'uso del titolo in connessione ad una determinata opera. Ne consegue che con l'uso si generano, automaticamente e contemporaneamente, due diritti aventi ad oggetto lo stesso segno distintivo: un diritto di marchio (di fatto) ed un diritto *ex art.* 100 l.a.

Non si tratta, come pur potrebbe sostenersi, dello stesso diritto soggetto a due forme di protezione, ma di una *effettiva dualità di diritti*, che trovano la propria base nel medesimo fatto; ciò perché, come già sottolineato, l'art. 100 l.a. è fonte di un diritto sul titolo che si configura autonomo sia rispetto al diritto d'autore sia rispetto al diritto di marchio<sup>36</sup>. Non mi pare perciò che la questione possa ridursi alla ammissibilità o meno d'una doppia tutela sullo stesso diritto, come sin qui si è fatto. Al contrario, si dovrà tener conto della presen-

za di due diritti convergenti sullo stesso oggetto: l'espressione costituente il titolo-marchio del periodico. Correttamente, dottrina e giurisprudenza prevalenti<sup>37</sup> non ravvisano alcuna incongruenza nell'esistenza di un doppio regime di tutela caratterizzato dall'applicabilità al titolo del periodico sia dall'art. 100 l.a. sia delle norme sul marchio d'impresa. L'argomento ordinariamente addotto è che nessuna norma esclude *ex professo* il ricorso alla doppia tutela<sup>38</sup> e che nessuna incompatibilità pare riscontrabile tra la disciplina posta dall'art. 100 l.a. e quella contenuta nella legge marchi. La soluzione della questione, nel senso della

<sup>34</sup> Così la fondamentale sentenza Trib. Milano 16 aprile 1987, in *Dir. aut.*, 1987, 531-544, spec. 535-536. Anche per Pret. Milano 10 ottobre 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 222-224, « i periodici non sono un'opera isolata o prodotto unico ma una serie di prodotti con numerose caratteristiche costanti e contenuti variabili ». Sono così superate le obiezioni di Jarach sulla pretesa unicità del « prodotto » oggetto del titolo: unicità che si ravvisa nell'opera letteraria, teatrale o musicale contraddistinta da un titolo, non invece nel periodico. Cade anche l'affermazione di Ascarelli che considera il periodico quale opera « identica » nel tempo, nonostante la possibilità di considerare in via autonoma ciascun numero. In realtà, il periodico è un'opera *omogenea* nel tempo, non *identica*.

<sup>35</sup> Per App. Roma 23 luglio 1968, in *Rass. dir. cinem.*, 1969, 133, inoltre, « affermare che la protezione del titolo di un'opera dell'ingegno si riferisca alla sua funzione strumentale di identificazione dell'opera non significa escludere che l'identificazione risponde alla necessità di assicurare, tra l'altro, la conservazione del giudizio positivo determinatosi nel pubblico e nella critica ». Nel che, pare riecheggiare, in un'applicazione singolare, la nozione di avviamento. Sulla « funzione collettiva di clientela » propria del titolo-testata del periodico si veda FABIANI, *Titoli di giornali identici* etc., cit., 56; ed inoltre App. Milano 9 settembre 1960, in *Rass. propr. ind. lett. art.*, 1961, 102.

<sup>36</sup> Quanto al titolo che *non* contraddistingue un periodico, *nulla quaestio*: la protezione discenderà solo dall'art. 100 l.a. e la normativa sui marchi non sarà invocabile, neppure in via analogica.

<sup>37</sup> Trib. Milano 12 ottobre 1972, cit.; Pret. Milano 10 ottobre 1984, cit.; Trib. Milano 15 ottobre 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 761 ss.; in dottrina: FABIANI, *La protezione del titolo di giornale o periodico come marchio*, cit., 427; IDEM, *Il titolo del periodico protetto come segno di individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*, cit., 533-534; CAROSONE, *In materia di protezione del titolo di rivista e giornali: dal diritto d'autore al brevetto per marchi d'impresa*, in *Dir. aut.*, 1991, 401-404. *Contra*: Trib. Torino 28 gennaio 1954, in *Riv. dir. ind.*, 1957, II, 134; App. Torino 16 dicembre 1955, in *Dir. aut.*, 1956, 257.

<sup>38</sup> Al contrario, l'art. 5 comma 2 del r.d. 25 agosto 1950 n. 1411 (legge-modelli) dichiara che ai modelli di utilità e ai disegni ornamentali « non sono applicabili le disposizioni sul diritto d'autore ». Deve ritenersi che questo richiamo comprenda genericamente tutta la legge 633 del 1941, giacché, a rigore, sotto il suo profilo funzionale, il titolo non costituisce, salvo quanto si è detto, oggetto del diritto d'autore.

compatibilità, riesce ancor più evidente se non si considera errato quanto sopra affermato, e cioè che non si tratta semplicemente del confluire di due discipline su uno stesso diritto, ma piuttosto della compresenza di due diritti, entrambi azionabili autonomamente e soggetti a distinte disposizioni. Così argomentando passa in secondo piano anche il problema della cumulabilità ovvero dell'alternatività delle due forme di protezione del titolo<sup>39</sup>. Accettando la tesi della duplicità di diritti, sarà possibile concludere per l'azionabilità di entrambi e per il ricorso ai due regimi di tutela, senza che l'uno escluda l'altro.

Va peraltro rilevato che una sostanziale differenza di protezione è riscontrabile unicamente raffrontando la disciplina *ex art.* 100 l.a. con quella propria del marchio registrato.

Non emergono, al contrario, apprezzabili differenze con la protezione riconosciuta al marchio di fatto. Anche il diritto su quest'ultimo, come quello sul titolo *ex art.* 100 l.a., nasce e si mantiene in virtù dell'uso; anche il diritto sul marchio di fatto si estende ai prodotti o servizi affini e comunque fino a che vi sia rischio di confusione; anche il marchio di fatto riceve tutela nella misura in cui sia nuovo e dotato di carattere distintivo (ed anzi, va rilevato che, sotto questo profilo in relazione ai titoli i giudici sono maggiormente disposti a dare applicazione alla controversa teoria del *secondary meaning*)<sup>40</sup>; anche il marchio di fatto cessa di essere tutelato (e financo di esistere) quando ne cessa l'uso (e tuttavia la giurisprudenza è costante nel ritenere necessario il decorso di un lasso di tempo sufficiente a far cadere nell'oblio il marchio non più usato, cosicché il comma 4 dell'*art.* 100 l.a., nel richiedere che trascorran due anni dalla cessazione della pubblicazione del giornale, non fa altro che precisare ciò che nella

legge marchi, in relazione ai marchi di fatto, non è detto, ma, evidentemente solo presupposto). La registrazione del titolo di un periodico come marchio comporta invece per il titolare innegabili benefici, che non deriverebbero dal mero uso. Come è noto, i tre più considerevoli vantaggi consistono in una tutela estesa all'intero territorio nazionale, a prescindere dall'effettivo ambito di diffusione della pubblicazione, nella franchigia di tre anni (consecutivi), il cui mancato decorso, nonostante il non uso, non permette la decadenza del marchio; la presunzione di validità ed efficacia del marchio che solleva il titolare dall'onere della prova dell'uso del marchio e dell'esistenza dei requisiti per la sua validità. Ed è evidentemente al titolo brevettato come marchio che fa riferimento quella giurisprudenza che sostiene la maggiore ampiezza della tutela del titolo come marchio rispetto alla tutela discendente dall'*art.* 100 l.a.<sup>41</sup>.

## 7. IL RUOLO DELL'ART. 11 LEGGE MARCHI

Giunti a questo punto del discorso, conviene svolgere alcune considerazioni in merito alla valenza dell'*art.* 11 l.m.

Tale norma, nel disporre che « non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge, né in specie, in modo... da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore », costituisce, a mio modo di vedere, ulteriore conferma della duplicità e reciproca autonomia del diritto *ex art.* 100 l.a. e del diritto di marchio, entrambi riferiti ad un titolo di periodico.

Infatti, l'*art.* 11 l.m. vieta un uso del marchio tale da ledere l'altrui diritto d'autore (il richiamo al « diritto d'autore » deve intendersi in senso atecnico, comprensivo pertanto di tutte le situazioni soggettive attive contenute nella l.a., e dunque anche del diritto sul titolo *ex art.* 100 l.a., in quanto connesso al diritto d'autore), ma, argomentando *ex adverso* dalla norma stessa, è possibile desumere un principio uguale e contrario a quello nella stessa espressamente previsto: il principio, cioè, che è vietato l'uso del marchio altrui come titolo di

<sup>39</sup> Per la cumulabilità CAROSONE, cit., 404; FABIANI, *La protezione del titolo etc.*, cit., 427; IDEM, *Il titolo del periodico etc.*, cit., 533. Per l'alternatività Pret. Milano 15 gennaio 1990, cit.

<sup>40</sup> Per questo aspetto, cfr. SORDELLI, *Titolo dell'opera o periodico e secondary meaning*, in *Dir. aut.*, 1979, 785-808.

<sup>41</sup> Trib. Milano 12 ottobre 1972, cit.; Trib. Milano 15 ottobre 1987, cit.; Pret. Milano 10 ottobre 1984, cit.



un'opera dell'ingegno<sup>42</sup>. Queste asserzioni esigono peraltro alcune precisazioni. Il marchio la cui violazione discende dall'uso di esso ad opera di terzi in guisa di titolo di un'opera dell'ingegno deve essere un marchio registrato o usato per « stampati, giornali e periodici, libri » (classe 16 della tabella C allegata alla l. m.), ovvero per prodotti o servizi che siano comunque da considerare affini all'oggetto distinto dal titolo o, meglio ancora, si dovrà dichiarare la contraffazione del marchio ogniquale l'uso di esso ad opera di terzi quale titolo possa provocare una confondibilità in relazione alle rispettive attività. Pertanto, il titolo potrebbe anche riferirsi ad un'opera dell'ingegno non periodica (potrebbe, in altre parole, non essere a sua volta tutelabile come marchio): la violazione non sarebbe purtuttavia evitata.

Non ritengo inoltre che il titolo-marchio (e dunque, necessariamente, il marchio destinato a contraddistinguere una pubblicazione periodica) possa pretendere tutela nei confronti di marchi destinati a contraddistinguere prodotti non affini, solo perché il contenuto della pubblicazione inerisca a tali prodotti. Per esemplificare, il titolare di un marchio-titolo XYZ registrato o usato per una rivista di moda non potrebbe invocare protezione nei confronti della registrazione o dell'uso del medesimo marchio da parte di terzi per prodotti di abbigliamento. Conseguentemente, il marchio registrato per riviste ed abbigliamento non sfugge alla decadenza per non uso in relazione alla classe 25 se viene usato solo come titolo di una rivista che si occupi di abbigliamento<sup>43</sup>.

Invertendo ora la prospettiva, possiamo osservare che il titolo di un'opera dell'ingegno, per quanto non riferentesi ad un periodico e perciò non registrabile né tutelabile comunque come marchio, è protetto contro l'altrui uso come marchio in virtù dell'art. 11 l.m. Occorre peraltro rammentare che, a norma dell'art. 100 l.a., la protezione del titolo non si presenta illimitata, ma è anch'essa soggetta, come quella dei marchi, al principio di specialità. Pertanto, è da ritenere che il titolo, attraverso il combinato disposto dagli artt. 11 l.m. e 100 l.a., possa trovare tutela solo nei confronti dei marchi registrati od usati per prodotti rientranti nella classe 16, o co-

munque affini a questi<sup>44</sup>. Che anzi, interpretando l'art. 100 l.a. alla lettera, si potrebbe persino distinguere il carattere o la specie dell'opera per negare la tutela, per esempio, al titolo d'un romanzo che sia registrato come titolo-marchio di una rivista di critica letteraria. Viceversa, la registrazione del titolo di un periodico come marchio dovrebbe garantire l'esclusiva su di esso per tutto il « genere merceologico » dei periodici, senza possibilità di sindacare il contenuto dei periodici a confronto. Questa sembra essere un'ulteriore dimostrazione della maggiore ampiezza della tutela offerta dalla l.m. rispetto all'art. 100 l.a.

Resta infine inteso che se il titolo dell'opera dell'ingegno (non periodico) dovesse in sé presentare gli estremi per una tutela in base al diritto d'autore, la sua protezione, sempre in virtù dell'art. 11 l.m., ma questa volta scavalcando l'art. 100 l.a., sarebbe assoluta, senza alcuna soggezione al principio di specialità.

## 8. SVILUPPI IN TEMA DI USO DEL MARCHIO DI FATTO

Da ultimo, occorre affrontare un problema che il lodo annotato ha ampiamente ed approfonditamente analizza-

<sup>42</sup> In questo senso cfr. CAROSONE, cit., 403-404, il quale rileva la pleonasticità dell'elenco esemplificativo delle violazioni di cui all'art. 11 legge marchi, reputando esaustiva la disposizione per cui il marchio non può essere usato « in modo contrario alla legge ».

<sup>43</sup> Non è infatti in questo caso ravvisabile un uso pubblicitario del marchio per mezzo della rivista di abbigliamento. L'uso pubblicitario postula infatti l'esistenza dell'oggetto pubblicizzato, contraddistinto dal marchio, od almeno « un collegamento tra la pubblicità e l'esistenza di prodotti da contrassegnare, seppur non ancora posti in commercio, o quanto meno un inizio di produzione o di predisposizione dei mezzi per la realizzazione dei prodotti o dei servizi » (così Trib. Catania 25 gennaio 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 221 ss.). Si è anche correttamente statuito che « la protezione assicurata da un marchio di servizio registrato per contraddistinguere un'attività di selezione e raccomandazione di merci è limitata alla correlativa attività promozionale che non si estende senz'altro alla tutela dei prodotti raccomandati, in sé considerati » (Cass. 9 dicembre 1977 n. 5334, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, 99 ss.). Più recentemente, nello stesso senso, Trib. Firenze 7 giugno 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 192 ss.

<sup>44</sup> Un caso giurisprudenziale è fornito da Trib. Milano 2 ottobre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, 279 ss.

to, e la cui soluzione ha avuto importanza cruciale nel contesto della decisione.

Si tratta della determinazione del momento iniziale dell'uso del titolo-marchio non registrato.

L'identificazione del *dies a quo* dell'uso del marchio di fatto è della massima importanza, poiché è dall'uso che il marchio trae esistenza, è con l'uso che sopravvive ed è dal momento iniziale dell'uso che trova protezione.

Come già evidenziato, la prospettiva muta in parte se si considera il marchio

registrato, in relazione al quale l'uso non rappresenta un elemento essenziale per la nascita del diritto, bensì una mera condizione di sopravvivenza.

Il marchio registrato ha, cioè, una... vitalità propria, che discende direttamente dalla registrazione (o dal deposito della domanda di brevetto) e che gli permette un'esistenza affrancata dall'uso: ciò, s'intende, entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, ossia tre anni « dalla concessione del brevetto », ovvero tre anni consecutivi nel corso del periodo di durata del brevetto stesso (art. 42, comma 1 l.m.)<sup>45</sup>.

Anticipando un aspetto che successivamente sarà affrontato, si può sin d'ora osservare che anche il titolo di periodico per il quale sia stata depositata una domanda di brevetto per marchio d'impresa godrà del trattamento privilegiato (rispetto a quello riservato ai marchi di mero fatto ed ai titoli non suscettibili di protezione come marchio) di cui all'art. 42 l.m. con la conseguenza che la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale richiesta dall'art. 5 della legge sulla stampa dovrà essere rinnovata fino a che il periodico cominci ad essere pubblicato.

Chiusa questa breve parentesi, e ricordato che il titolo del periodico non registrato (e, stando a certa giurisprudenza, anche il periodico depositato in attesa di registrazione) è soggetto alla disciplina del marchio di fatto, si rende necessario analizzare partitamente i seguenti punti:

a) quali siano gli estremi richiesti dalla giurisprudenza per un uso tale da far sorgere un diritto sul marchio di fatto; b) come si configurino i principi *sub a*), se applicati ai titoli di periodici; c) se sia possibile l'adozione di criteri diversi da quelli *sub a*) rifacendosi al diritto d'autore, e non alla l.m.

Quanto al punto a), la giurisprudenza ha mostrato un'evoluzione precisa nelle sue linee direttrici. Ad una prima, ormai remota, fase caratterizzata da sentenze affermanti che « causa sufficiente all'acquisto originario di un marchio di fatto è l'invenzione, purché un atto esterno dimostri la volontà dell'inventore di usare del marchio ai fini di commercio »<sup>46</sup>, ha fatto seguito un orientamento, di sicuro più aderente al dato normativo, secondo il quale « il preuso deve essere accertato

<sup>45</sup> In realtà, il termine triennale di franchigia può essere ben più lungo. Infatti, l'art. 42 comma 1 l. ma. impone che si dia inizio all'uso del marchio entro tre anni « dalla concessione del brevetto ». Ora, l'esperienza mostra che raramente il brevetto viene concesso prima di quattro-cinque anni dal deposito della domanda. Perciò, interpretando letteralmente la norma, si dovrebbe giungere alla conclusione che il titolare di una domanda di brevetto goda di una protezione del marchio indipendentemente dall'uso fattone in pendenza della domanda. Si arriverebbe in tal modo ad un periodo cumulativo di sette-otto anni di protezione del marchio svincolata dal suo uso. Certa giurisprudenza, peraltro, è propensa a riconoscere al marchio oggetto d'una domanda di brevetto pendente la qualifica e la protezione del marchio di fatto (Trib. Roma 11 maggio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, 521; Trib. Napoli 25 luglio 1973, *ivi*, 1973, 632; Trib. Treviso 31 maggio 1965, in *Riv. dir. ind.*, 1965, II, 120). Da questa impostazione dovrebbe conseguire che, nel corso del procedimento di brevettazione, l'interruzione dell'uso del marchio ne impedisce immediatamente la protezione, senza che si debba attendere il decorso del triennio; ma soprattutto si dovrebbe concludere che il mancato uso del marchio in pendenza della domanda di brevetto ne comporti l'assoluta improteggibilità, poiché il marchio di fatto è protetto solo se esiste, ed esiste solo se è usato. Ma questa conclusione contrasta, sia con la possibilità di chiedere provvedimenti cautelari d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. prima della concessione del brevetto (infatti Pret. Monza ord. 26 luglio 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 215 ss.; Pret. Genova ord. 28 novembre 1984, *ivi*, 1984, 294 ss.; Pret. Milano ord. 17 novembre 1986, *ivi*, 1986, 733 ss., non richiedono *ex professo* che il marchio azionato sia usato), sia con il senso dell'art. 4 comma 2 l. m., per cui « gli effetti del brevetto di primo deposito » (e perciò l'applicabilità, sia pur condizionata alla concessione del brevetto e in forma retroattiva, della disciplina del marchio registrato) « decorrono dalla data di deposito della domanda ». Se però il regime *ante concessionem* dovesse essere quello del marchio di fatto e questo non fosse usato, non si vede come *ex lege* ed *ex post* gli si possa attribuire protezione contro le contraffazioni consumate in quel periodo. Il tema meriterebbe certo maggior attenzione.

<sup>46</sup> Trib. Fermo 24 giugno 1953, in *Foro pad.*, 1955, I, 834.

con esclusivo riferimento alla vendita effettiva del prodotto »<sup>47</sup>.

Questa corrente giurisprudenziale enuncia dunque una nozione di uso per la cui configurazione è essenziale la materiale circolazione sul mercato di prodotti recanti il marchio: la sola forma di conoscenza del marchio rilevante è quella che consegue allo smercio dei prodotti (ovvero alla prestazione dei servizi); il termine uso è qui evidentemente assunto nella sua accezione più comune, implicante un collegamento materiale del marchio con i prodotti contraddistinti. I corollari di questo principio sono soprattutto due: l'uso pubblicitario del marchio, che si estrinseca attraverso un collegamento meramente ideale con il prodotto offerto od il servizio prestato, non si configura quale uso del marchio di fatto giuridicamente rilevante; a maggior ragione, ogni attività anticipatoria e preparatoria dell'effettiva immissione sul mercato dei prodotti o dei servizi non integra uso del marchio di fatto giuridicamente rilevante benché il marchio venga in qualche modo speso. In una siffatta ottica era inevitabile concludere, ad esempio, che è irrilevante il lavoro preparatorio che l'imprenditore abbia svolto per porsi in grado di divulgare la denominazione<sup>48</sup>, ovvero che debba escludersi un uso effettivo nel fatto di chi pubblicamente preannuncia l'uso di un nome per un proprio prodotto e lo appone su cofanetti che ne contengono il campionario<sup>49</sup>.

La giurisprudenza più recente ha però mutato atteggiamento.

L'attenzione è stata spostata dall'uso, inteso come immissione sul mercato dei prodotti o servizi marcati, alla notorietà, cioè alla conoscenza che del marchio il pubblico (utilizziamo, per il momento, questo termine neutro e generico) abbia. La conseguenza più importante di questo nuovo modo di intendere l'art. 9 l. m. è che diventa rilevante qualsiasi modalità di spendita del marchio che abbia come effetto di portare a conoscenza del pubblico il segno distintivo. In particolare, per quanto qui interessa, assume rilevanza pure l'uso pubblicitario che, come si è detto, non postula un collegamento materiale col prodotto e nemmeno un'effettiva circolazione del prodotto sul mercato. La notorietà è insomma una dimensione non necessariamente

coincidente con l'uso del marchio nel senso tradizionale. Emblematica del nuovo atteggiamento giurisprudenziale è la decisione secondo la quale « al fine di acquisire il diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto non è necessario l'uso generale di quest'ultimo ma la notorietà generale, nel senso che la notorietà rilevante al fine del sorgere della tutela e della distinzione della novità del segno successivamente registrato è anche *quella che va al di là della materiale diffusione del prodotto contraddistinto, con la possibilità che essa sia addirittura indipendente da tale diffusione* »<sup>50</sup>.

Non mi pare tuttavia corretto radicare il diritto sul marchio di fatto esclusivamente nella circostanza della sua notorietà tra il pubblico. L'art. 9 l. m., infatti, lega pur sempre la notorietà del marchio al suo uso e tale indicazione non ha valore meramente descrittivo. Più precisamente, se l'esperienza dimostra che la notorietà del marchio consegue di regola ad un suo uso, non è lecito concentrare l'attenzione solo sugli effetti, trascurando la causa. Onde, sembra esatto affermare che, pur in presenza d'una notorietà presso il pubblico, non ogni uso del marchio possa ritenersi sufficiente a far sorgere un diritto di preuso, ma solo un uso che in qualche modo si qualifichi per determinate caratteristiche. Questo spiega perché anche le decisioni che attribuiscono un ruolo di cen-

<sup>47</sup> Cass. 17 gennaio 1958 n. 91, in *Giust. civ. Rep.*, 1958, voce *Marchio*, n. 73; nello stesso Cass. 10 ottobre 1953 n. 3303, in *Giust. civ.*, 1953, 3189; Trib. Milano 16 dicembre 1954, in *Tem*, 1956, 386; App. Firenze 27 luglio 1955, in *Giust. civ. Rep.*, 1955, v. *Marchio*, n. 91; App. Genova 31 dicembre 1957, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 557; Cass. 30 marzo 1960 n. 688 in *Foro it. Rep.*, 1960, v. *Marchio*; Trib. Pescara 22 dicembre 1960, *Riv. dir. ind.*, 1976, II, 451; Cass. 26 agosto 1969 n. 3029, in *Foro it. Mass.*, 1969, 896; Cass. 8 febbraio 1974 n. 348, in *Riv. dir. ind.*, 1974, II, 105; Trib. Bari 29 aprile 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 633. Per App. Milano 27 giugno 1947, in *Riv. propr. int. ind.*, 1947, 123, il preuso del marchio tale da conferire il diritto di continuare l'uso di fronte alla successiva altrui registrazione « deve avere requisiti del possesso legittimo ».

<sup>48</sup> App. Torino 30 giugno 1955, in *Giust. civ. Rep.*, 1955, voce *Marchio*, n. 92.

<sup>49</sup> Trib. Milano 16 dicembre 1964, cit.

<sup>50</sup> Trib. Milano 2 ottobre 1986, cit.; in termini analoghi App. Milano 13 ottobre 1989, *ivi*, 1989, 617 ss.

tralità alla notorietà presso il pubblico finiscono poi coll'attenuare l'assolutezza delle proprie affermazioni e col ricercare alcuni elementi qualificanti della situazione che ha determinato la notorietà del marchio. In particolare, anche ammettendo la sufficienza dell'uso pubblicitario del marchio, di per sé idoneo a creare la notorietà, si è cercato di precisare che « l'utilizzazione del marchio va considerata in tutti i suoi aspetti »<sup>51</sup>, che ad una « intensa pubblicità » va pur sempre accompagnata una anche « limitata commercializzazione »<sup>52</sup>, e che « il preuso del marchio può attuarsi anche solo tramite pubblicità, purché tuttavia sussista un collegamento tra la pubblicità e l'esistenza di prodotti da contrassegnare, seppure non ancora posti in commercio, o quanto meno un inizio di produzione o di predisposizione dei mezzi per la realizzazione dei prodotti o dei servizi »<sup>53</sup>. Sotto un altro profilo, i giudici hanno avuto modo di statuire che « la pubblicità da sola, disgiunta dall'uso effettivo sul territorio nazionale, non può ritenersi distruttiva della novità del marchio brevettato in epoca successiva da altri, a meno che non possa, nel caso concreto, ravvisarsi una circolazione diffusa del mezzo pubblicitario nell'ambito qualificato dei consumatori interessati ai prodotti reclamizzati, potendosi solo in tal caso ritenere sussistente un uso in senso tecnico del marchio di fatto »<sup>54</sup>. A prescindere perciò dalla sua

sufficienza in sé ad integrare un diritto di preuso, occorre che l'uso pubblicitario si connoti per la sua proiezione verso determinati destinatari, individuati ora, come nella sentenza citata, nell'ambito dei consumatori interessati ai prodotti reclamizzati, ora nell'« indifferenziato pubblico dei consumatori nell'ambito del territorio nazionale »<sup>55</sup>, ora nella « massa dei consumatori »<sup>56</sup>. Ma non si è mancato di affermare che l'utilizzazione del marchio va considerata « indipendentemente dalla specifica qualifica dei destinatari dell'attività pubblicitaria, essendo logicamente inaccettabile il convincimento che l'attività presso la categoria dei rivenditori sia irrilevante ai fini della prova dell'uso del segno distintivo non registrato »<sup>57</sup>.

Sentenze come l'ultima citata sono sintomatiche d'una tendenza ad anticipare la tutela del marchio di fatto, arretrando la soglia della notorietà rilevante, ai fini del sorgere del diritto, sino a limitarla all'uso (anche solo pubblicitario) del marchio compiuto nel corso delle attività, per così dire, propedeutiche al contatto con il consumatore finale. Non sono mancate significative applicazioni di specie del suddetto principio: la notorietà generale del marchio di un prodotto farmaceutico è stata desunta dal mero fatto dell'inserimento di esso nell'Informatore Farmaceutico, pubblicazione riservata certo agli « addetti ai lavori »<sup>58</sup>; è stato ritenuto generalizzato un marchio di vini compreso nel menù ufficiale di un pranzo offerto dal Governo Italiano al Presidente della Repubblica Francese e menzionato nell'indice dei vini e liquori pubblicato nel volume « I vini d'Italia »<sup>59</sup>.

In merito al marchio di fatto, possiamo dunque riassumere lo stato della giurisprudenza come segue:

i) il diritto sul marchio di fatto sorge a seguito dell'acquisita notorietà del segno;

ii) la notorietà deve accompagnarsi (e di regola s'accompagna) ad un uso del marchio, anche se poi il grado e l'estensione della notorietà possono essere superiori all'uso (potrebbe, d'altro canto verificarsi il caso opposto di un uso meramente effettuato che non ingeneri notorietà, sicché ciò che in effetti l'art. 9 l. m. esige è un uso del marchio che ne induca la notorietà);

<sup>51</sup> Cass. 14 luglio 1987 n. 6128, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 39 ss.

<sup>52</sup> Trib. Milano 5 maggio 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, 388 ss.

<sup>53</sup> Trib. Catania 25 gennaio 1977, cit. Più vagamente Pret. Milano ord. 15 aprile 1988, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 556 ss., afferma che « il diritto sul marchio comprende tutte le forme di uso che possono porre il marchio stesso in una relazione diretta o indiretta con il prodotto che il marchio è destinato a contraddistinguere ».

<sup>54</sup> Trib. Roma 1 luglio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 650 ss.

<sup>55</sup> Trib. Milano 16 ottobre 1975, in *Giur. ann. dir. ind. Rep. Sist.*, 1989, 266.

<sup>56</sup> App. Firenze 12 luglio 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 168 ss.

<sup>57</sup> Cass. 14 luglio 1987 n. 6128, cit.

<sup>58</sup> Trib. Milano 5 maggio 1975, cit.

<sup>59</sup> App. Milano 29 ottobre 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 795 ss.

iii) l'uso del marchio può consistere semplicemente in un collegamento ideale del segno al prodotto o servizio da contraddistinguere (uso pubblicitario)<sup>60</sup>;

iv) rilevano come uso del marchio di fatto anche gli atti propedeutici all'immissione del prodotto sul mercato (ed è evidente che in tal caso non potrà trattarsi che di uso pubblicitario), nonché la spendita del marchio nell'ambito di una categoria di soggetti non coincidente con il pubblico indifferenziato dei consumatori finali.

## 9. RIFLESSI IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEL TITOLO DI PERIODICO

Occorre a questo punto verificare l'applicabilità dei suddetti principi al marchio-titolo di un periodico. Anche in questo caso il dato giurisprudenziale costituisce necessaria base di partenza. È ormai giurisprudenza consolidata quella secondo cui la registrazione del titolo del periodico presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 non costituisce momento determinante per il sorgere di un diritto sul titolo: ciò, sia perché la funzione della registrazione è solo amministrativa, essendo finalizzata all'identificazione dei soggetti cui spetta la responsabilità penale nel caso in cui vengano commessi reati a mezzo stampa, sia perché essa non presuppone che il periodico già esista, o sia pronto per la stampa<sup>61</sup>. Aderente a tale indirizzo è dunque l'annotato lodo, che nega rilevanza alla registrazione financo ai fini della determinazione *del dies a quo* dell'uso del titolo inteso come marchio di fatto.

La Suprema Corte, con tre successive decisioni pronunciate all'inizio degli anni sessanta<sup>62</sup>, ha posto alcuni principi in tema di costituzione del diritto sul titolo dell'opera dell'ingegno, che tuttora vengono seguiti dalla giurisprudenza e dottrina dominanti. In sintesi, il diritto sul titolo, attesa la sua funzione distintiva, non nasce al momento della creazione dell'opera perché occorre che la creazione dell'opera, così come identificata dal titolo, venga portata a conoscenza del pubblico; la stampa dell'opera costituisce il mezzo normale per la divulgazione

e tuttavia non può escludersi che la propaganda fatta per la sua diffusione, l'apprestamento tempestivo dell'opera, l'inizio della raccolta di abbonamenti o di prenotazioni d'acquisto possano bastare; la registrazione del titolo rappresenta invece un mero indizio. Queste decisioni<sup>63</sup> risalgono peraltro ad un'epoca nella quale era ben lungi dal proporsi una protezione del titolo differenziata a seconda del suo oggetto, cosicché esse potevano applicarsi sia ai titoli di opera dell'ingegno *tout court* sia ai titoli dei periodici<sup>64</sup>. Ma ora che si accetta dai più l'applicabilità della disciplina sui marchi nei confronti del titolo di periodico, ed alla luce dei principi formulati dai giudici in ordine al diritto sul marchio di fatto (mi riferisco soprattutto a quanto illustrato *sub* iii) e iv) del paragrafo precedente), è ben possibile attribuire rilevanza ad attività propedeutiche alla vera e propria pubblicazione del periodico svolgentisi nei confronti di soggetti non rientranti nella categoria di consumatori finali, purché, s'intende, si tratti di attività che implicino una spendita del ti-

<sup>60</sup> Merita una citazione al riguardo Trib. Torino 16 settembre 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 718 ss., secondo cui « anche la sola pubblicità mediante la stampa e la diffusione dei cataloghi costituisce un atto idoneo ad integrare l'uso, ed in particolare il preuso, di un marchio, perché la pubblicità è un'offerta di vendita generalizzata e quindi un atto rientrante nella categoria degli atti di industria e di commercio ».

<sup>61</sup> Così Cass. 19 aprile 1961 n. 861, in *Dir. aut.*, 1961, 353. È possibile rilevare qui un parallelo con Cass. 10 ottobre 1953 n. 3303, in *Giust. civ.*, 1953, 3189, che nega l'idoneità dell'autorizzazione amministrativa alla messa in commercio del prodotto medicinale ad integrare la notorietà del relativo marchio. Cass. 7 ottobre 1958 n. 3132, in *Giust. civ.*, 1958, I, 1620, nega inoltre che il deposito presso l'Ufficio della proprietà artistica e letteraria ai sensi degli artt. 103 ss. l.a. abbia efficacia costitutiva del diritto sul titolo.

<sup>62</sup> Cass. 30 giugno 1960 n. 1730, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, 191 ss., con nota adesiva di PIETRANTONI, *Presupposti e requisiti per la tutela del titolo di un'opera dell'ingegno*; Cass. 19 aprile 1961 n. 861, cit.; Cass. 6 giugno 1962 n. 1367, in *Dir. aut.*, 1962, 536.

<sup>63</sup> *Cui adde* App. Milano 26 agosto 1960, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1066; Pret. Roma 18 giugno 1960, in *Dir. aut.*, 1060, 530; Trib. Firenze 10 ottobre 1956, in *Giur. tosc.*, 1956, 728. Più recentemente, Pret. Roma ord. 19 giugno 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 625 ss.

<sup>64</sup> In realtà Trib. Milano 22 luglio 1957, in *Riv. dir. ind.*, 1957, II, 377, opera la distinzione facendone peraltro derivare per i periodici una tutela deteriore, subordinata all'effettiva pubblicazione e diffusione del numero, senza che possano minimamente rilevare altre forme di divulgazione al pubblico.

tolo con funzione identificativa, cioè con una precisa connessione all'opera individuata. In altri termini, ben può integrare gli estremi dell'uso sufficiente al sorgere di un diritto di preuso sul titolo-marchio la spendita del titolo nei confronti di soggetti quali i committenti di pubblicità, le società di ricerche di mercato interpellate per sondaggi inerenti alle *chances* di successo del pubblicando periodico, gli operatori pubblicitari, i tipografi, ed ancora la circolazione di un foglio dimostrativo, purché fedele nella sua forma e nel suo contenuto alla futura pubblicazione<sup>65</sup>, ovvero del c.d. « numero zero », ecc.

Nella decisione annotata si riscontra il tentativo, un po' forzato, di ricondurre alla categoria dei « consumatori finali del prodotto » i committenti di pubblicità. Ma lo sforzo compiuto si appalesa inutile sol che si consideri che non sono necessari per la nascita del diritto sul marchio di fatto un uso ed una notorietà *immediatamente* riconducibili ai consumatori finali. È sufficiente un uso che si estrinsechi attraverso attività prodromiche all'effettiva immissione del prodotto (cioè del periodico) sul mercato dei consumatori finali (che sono solo i lettori, non anche i committenti di pubblicità, e ciò pure nell'ipotesi di pubblicazione con finalità eminentemente economico-commerciali): *sempreché, beninteso, segua entro un ragionevole intervallo di tempo la pubblicazione del periodico, giacché l'attività prodromica può rilevare ai fini in questione solo se poi si realizza la situazione di cui tale attività è premessa*.

La necessità d'una protezione dell'uso del marchio nel corso di attività precedenti l'immissione vera e propria del prodotto sul mercato dei consumatori finali si rivela particolarmente importante, e perciò si giustifica, nei casi, come quello dell'opera periodica, in cui l'au-

tore è gioco-forza portato a rivelare *ex ante*, per ragioni organizzative, ciò che è in procinto di pubblicare. Il ricorso ai principi elaborati dai giudici in tema di uso del marchio di fatto appare perciò quantomai opportuno.

## 10. IL PERIODICO COME OPERA COLLETTIVA

Due autori hanno affrontato specificamente il tema della tutelabilità del titolo di periodico alla stregua del diritto d'autore, giungendo a conclusioni diverse.

Per uno di essi<sup>66</sup>, non assumendo il titolo una individualità autonoma rispetto all'opera dell'ingegno cui accede, deve applicarsi l'art. 7 l.a. disciplinante l'opera collettiva, poiché il periodico è certamente opera collettiva. Ne deriva che l'opera deve dirsi creata nel momento in cui i singoli scritti che la compongono vengono inseriti nel primo numero del periodico secondo uno schema organizzativo improntato ad un criterio unitario: in tale momento nasce l'opera e nasce, nel contempo, la protezione del titolo.

Il foglio di saggio precedente l'uscita del primo numero sarebbe bensì un'opera dell'ingegno collettiva, ma non un'opera periodica perché questa è caratterizzata dalla periodicità ed esiste solo quando ha inizio la serie periodica.

Per l'altro autore<sup>67</sup> è necessaria la pubblicazione dell'opera periodica, che costituisce la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione economica dell'opera<sup>68</sup> nascente con la creazione dell'opera, per quanto lungo possa essere l'intervallo tra l'uno e l'altro momento. La tutela del periodico in fase di allestimento troverà la sua base nelle norme sulla concorrenza sleale, mentre nell'ipotesi di incontro fortuito prevarrà il preteutante.

In relazione a queste due tesi è sufficiente osservare che esse sono il prodotto di un approccio assolutamente alieno dall'attribuire al titolo del periodico, oltre che una dimensione autonoma rispetto all'opera dell'ingegno contraddistinta (ciò che vale per ogni titolo a prescindere dal genere di opera), anche, e di conseguenza, una protezione alla stregua della legge marchi. La subordi-

<sup>65</sup> *Contra*, per questa eventualità, Trib. Roma 18 marzo 1950, in *Dir. aut.*, 1950, 227.

<sup>66</sup> SCHERMI, cit., 1075-1077.

<sup>67</sup> PASQUERA, *Protezione del titolo di opera collettiva periodica non ancora pubblicata*, in *Dir. aut.*, 1964, 1-8.

<sup>68</sup> Analogamente Pret. Roma 28 giugno 1957, in *Rass. dir. cinem.*, 1959, 20 e Cons. Stato 21 novembre 1961 n. 2032, *ivi*, 1963, 27.

nazione della tutela alla manifestazione pubblica del collegamento tra titolo ed opera lascia il titolo sguarnito di ogni presidio nel delicato periodo di allestimento e di organizzazione precedente la pubblicazione. Merita peraltro approvazione il ricorso alle norme repressive della concorrenza sleale che sono certo applicabili per la presenza dei presupposti richiesti dalla legge: qualità imprenditoriale dei soggetti (gli editori) e sussistenza di un rapporto concorrenziale manifestantesi nell'incidenza delle rispettive attività sulla medesima clientela. La norma propriamente invocabile è l'art. 2598 n. 3 cod. civ. che reprime gli atti concorrenziali non conformi alla correttezza professionale, mentre meno pertinente sembra il richiamo dell'art. 2598 n. 1 cod. civ. che è riferibile al prodotto, contraddistinto da un segno distintivo, circolante sul mercato dei consumatori finali.

Il ricorso all'art. 2598 n. 1 cod. civ. sarebbe peraltro perfettamente compatibile con la concezione del titolo di periodico come marchio, attesa la funzione integrativa delle norme sulla concorrenza sleale rispetto alla disciplina dei marchi, pacificamente affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, mentre il n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. si presta ad un'utile applicazione nelle situazioni che si caratterizzano per una preliminarità rispetto ad altre situazioni in relazione alle quali la tutela, brevettuale o meno, dei segni distintivi diventa pienamente operante.

MARCO FAZZINI