

TRIBUNALE ROMA

2 APRILE 1990

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: GOLDONI

PARTI: A. GIUFFRÈ EDITORE

(Avv. Vanzetti, Biamonti)

EDITRICE TRIBUTARIA

ITALIANA

(Avv. Libonati, Pappalardo)

GIURINFORMATICA

(Avv. Brancadoro)

SIPE OPTIMATION

(Avv. Ninni, Martinetti)

**Pubblicità • Slogan • Ripetizione
di nome di una testata
giornalistica altrui • Violazione
di marchio • Insussistenza.**

Non costituisce violazione di marchio l'uso all'interno di uno slogan pubblicitario di una parola coincidente con il titolo di una testata giornalistica (nel caso di specie lo slogan « Tutto il fisco dentro un disco » con la testata « Il fisco »).

**Pubblicità • Slogan • Assonanza
con marchio registrato • Marchio
debole • Concorrenza sleale •
Insussistenza.**

Non costituisce atto di concorrenza sleale l'uso di uno slogan (nella specie « Tutto il fisco dentro un disco ») assonante con un marchio (nella specie « Il fiscovideo ») privo delle caratteristiche di originalità e distinzione proprie del marchio c.d. forte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 31 luglio 1987 la dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. esponeva di essere stata incaricata nel 1987 dalla Sipe Optimization S.p.A. della distribuzione della versione su *compact disc* del « Nuova Fiscal Data », la prima banca dati tributaria italiana, un servizio cioè che consente all'utente di

avere a disposizione pressoché tutta la documentazione tributaria esistente nel nostro Paese, con un aggiornamento permanente sia della legislazione e della prassi amministrativa, sia della dottrina e della giurisprudenza. Esponeva inoltre di avere usato, per la campagna promozionale di questo servizio, tra l'altro, lo slogan « Tutto il fisco dentro un disco », e di avere ricevuto dalla Editrice Tributaria Italiana S.r.l. e dalla Giurinformatica S.p.A. due telegrammi contenenti la richiesta di modificare questo slogan, sul presupposto che esso creerebbe confusione con il « marchio e nome » della rivista « Il Fisco », di cui sarebbe titolare la prima, e con il marchio « Il Fiscovideo », che contraddistinguerebbe un'altra opera tributaria su *compact disc* prodotta dalla seconda.

Tutto ciò premesso la Giuffrè conveniva in giudizio ETI e Giurinformatica per sentir accertare, preliminarmente in via incidentale, la nullità dei marchi di cui le convenute risultassero essere titolari aventi ad oggetto nomi « Il Fisco » e « Il Fiscovideo », e la non tutelabilità della testata « Il Fisco »; e, per sentir accertare, nel merito, che con l'uso dello slogan « Tutto il fisco dentro un disco » l'attrice non ha violato alcun diritto delle convenute, ed in particolare non ha commesso ai loro danni né atti di contraffazione di marchio né di concorrenza sleale; con richiesta della pubblicazione dell'emananda sentenza e vittoria di spese.

Costituendosi in giudizio con comparse del 30 ottobre 1987 ETI e Giurinformatica chiedevano, previa autorizzazione alla chiamata in causa della SIPE, la reiezione di tutte le domande attoree, e in via riconvenzionale, l'accertamento della illiceità del comportamento della Giuffrè e della SIPE, sia a titolo di concorrenza sleale, sia di illecito aquilano, sia di contraffazione del marchio « Il Fiscovideo »; con inibitoria dell'uso dello slogan in questione, pubblicazione dell'emananda sentenza, condanna al risarcimento dei danni, vittoria di spese e, la sola ETI, clausola di provvisoria esecuzione.

All'udienza dell'8 febbraio 1988 veniva autorizzata la chiamata in causa della SIPE che, regolarmente citata, si costituiva in giudizio all'udienza del successivo 2 maggio, chiedendo il rigetto

delle domande formulate nei suoi confronti dalle convenute, previa, occorrendo, declaratoria della nullità dei marchi avversari, ed in via riconvenzionale, l'accertamento della illiceità delle diffide inviate dalle convenute all'attrice, con pubblicazione dell'emananda sentenza, vittoria di spese e clausola di provvisoria esecuzione.

Dopo alcune udienze istruttorie, nel corso delle quali le parti si scambiavano dei documenti, all'udienza del 23 gennaio 1989, venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva quindi rimessa al Collegio e passava in decisione alla udienza del 15 dicembre 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Appare opportuno, in una ottica di ricostruzione delle domande *hic et inde* proposte, rammentare che il presente processo parte da una domanda di accertamento negativo, proposta dall'attrice, cui si è unita la Sipe Optimization, che, in via riconvenzionale, ha proposto, nei confronti delle convenute, domanda di accertamento di concorrenza sleale da parte delle stesse, con conseguenziale pronuncia di condanna al risarcimento dei danni. A loro volta, le convenute, nell'opporvi alle domande suddette, hanno preposto domanda di accertamento della concorrenza sleale delle controparti, attuata per confusione, con conseguente pronuncia di condanna al risarcimento dei danni.

Premesso ancora che vanno richiamate le emergenze di fatto quali riportate in narrativa, il collegio ritiene confacente specificare come non possono sussistere dubbi circa il fatto che « Il Fisco », nell'attuale situazione di fatto e processuale, costituisce una testata (della rivista omonima) e non già un marchio. Occorre aggiungere subito che tale lemma è usato, nel comune modo di parlare e di intendere, da secoli con caratteristiche di individuazione di un complesso di norme, strutture e uffici legati in vario modo, a seconda dell'evolversi della legislazione e del costume, all'esazione, anche coattiva, di imposte, tasse e tributi, oltre a balzelli, dazi e contributi di varia e mutevole natura nel tempo.

Tale considerazione, che il collegio ritiene certa, consente di escludere che l'uso della parola « Fisco » possa essere

precluso a chi di tanto si occupa a livello editoriale o simile, nell'apprestamento e nella utilizzazione di uno slogan pubblicitario di una realizzazione appunto attinente alla materia fiscale.

Poiché nella specie non si controverte circa la confondibilità di testate, ma della carica emulativa di uno slogan, non è neppure il caso di parlare di marchio debole o forte, tanto sul punto risultano assorbenti le considerazioni già svolte.

Altro e diverso discorso deve farsi per quanto attiene alla grafica del lemma. Non può contestarsi infatti che nell'ambito degli addetti ai lavori la particolare grafica della testata « Il Fisco » abbia assunto connotazioni specifiche, tali da richiamare con immediatezza l'occhio dell'utente. Se, dunque, si fosse fatto uso di quella stessa grafica, per reclamizzare un prodotto non proveniente dal titolare di essa, il profilo della confusione avrebbe potuto in effetti verificarsi.

Basta confrontare i depliant relativi, versati in atti dalle parti, per concludere nel senso che tale identità e/o somiglianza non esiste: anche sotto tale aspetto pertanto non può ingenerarsi confusione nell'utente che, lo si osserva per inciso, proprio perché interessato allo specifico settore, non può avere quelle caratteristiche di assoluta sprovvedutezza che potrebbero, al limite dell'incredibile, portare ad ignorare l'ampia valenza del termine « Il Fisco ».

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra argomentazione circa la coincidenza tra la Nuova fiscal data con lo slogan: « Tutto il fisco dietro un tasto » e il successivo sistema realizzato dalla SIPE con la Giuffrè, con lo slogan di cui si è fin qui fatto discorso; infatti, risulta evidente che, a parte l'avvenuta azione di deposito del marchio nel 1984 (23 marzo), e l'avvenuta pubblicizzazione (anche con il primo slogan) anche sulla rivista « Il Fisco », è difficile ipotizzare una sorta di esclusività a favore della testata proprio per le ragioni che si ritengono largamente assorbenti e che sono già state esposte.

Venendo poi a dire della pretesa violazione del marchio « il Fiscovideo », questo collegio deve premettere che lo stesso risulta depositato in data 18 giugno 1987; e ciò quando era già operante l'attività, sotto il marchio Nuova Fiscal

data, della SIPE (e della Giuffrè); ma due parole di uso comune (per « fisco » si è già ampiamente argomentato, per « video », seppure inteso nel senso specifico, pare non si possa proprio sostenere né l'originalità della parola né la specificità della funzione), non risulta, neppure nella composizione che ne scaturisce, contenere quelle caratteristiche di originalità e distinzione che contraddistinguono il marchio forte.

Ma che possa ipotizzarsi concorrenza sleale per confusione tra uno slogan e un marchio debole, quale quello descritto, in un mercato in cui, come si è già avuto modo di osservare, l'utente medio ha caratteristiche di base certamente di tipo culturalmente e professionalmente elevate e specifiche, deve essere, escluso, anche se i prodotti realizzati dalle contrapposte parti sono in larga misura coincidenti; e ciò a maggior ragione in un caso, quale il presente, in cui il marchio « il Fiscovideo » ha una grafica, questa sì, riprodotte in maniera completa la grafica della testata che, nel campo editoriale, si è conquistata larga fama, nella materia fiscale, e perciò tale da essere riconosciuto a prima vista dagli utenti, le cui caratteristiche sono già state descritte.

Quanto sin qui esposto consente di escludere: a) che sia ravvisabile concorrenza sleale nell'uso da parte delle attrici, dello slogan « Tutto il fisco dentro un disco » (o violazione dei diritti scaturenti dal marchio (o dalla testata) di cui sono titolari le convenute); b) che possa parlarsi di nullità del marchio « Il Fisco », che marchio non è, ma la testata di una rivista giuridica; c) che possa ipotizzarsi la nullità del marchio « Il Fiscovideo », le cui caratteristiche, già descritte, escludono che possa ingenerarsi quella confusione che potrebbe indurre a conclusione siffatta, e che possa richiedersene, in una fattispecie del genere, la tutelabilità.

Ritiene ancora il collegio che sia parimenti da escludere che l'attività posta in essere dalle convenute possa avere, mediante l'utilizzazione della diffida all'utilizzazione dello slogan in questione, integrato ipotesi alcuna di concorrenza sleale.

In caso contrario, ove si potesse ipotizzare l'astratta idoneità di una diffida a mezzo telegramma a paralizzare una

campagna pubblicitaria operata come nei fatti da due società della cui fama e potenzialità è qui inutile dire, sarebbe facile replicare come ben altri mezzi ben più frequenti, e ammonitori, l'ordinamento preveda, in sede processuale ed extraprocessuale a disposizione di chi intenda incisivamente bloccare un lancio pubblicitario. Orbene, al telegramma nulla è seguito, di talché ben si doveva e poteva arguire che nella specie ci si era limitati a un passo, tra l'altro informale sotto il profilo processuale, atto a indicare una presa di posizione sostanzialmente generica e priva di attuazione coercitiva.

Ritiene pertanto il collegio che non possa ascrivere alla diffida di che trattasi quella potenzialità dirompente che ad essa si vorrebbe attribuire, specie in un contesto, quale quello dell'editoria intesa in senso lato, in cui sono all'ordine del giorno conati di interdizione alla pubblicazione o alla prosecuzione della commercializzazione del prodotto ben più intensamente attuali, che non producono alcun effetto pratico se non assistiti da interventi giudiziari di inibizione. Ma neppure è a dirsi che la (asserita) interruzione della campagna pubblicitaria possa essere ascritta alla diligenza dei diffidati: anche in questo campo deve infatti operare un criterio di discernimento, da ricollegarsi sostanzialmente alla buona fede e all'esperienza comune, che avrebbe potuto essere concretamente applicato al caso di specie, tanto da non far seguire le emergenze lamentate.

Anche la domanda riconvenzionale in tal senso svolta deve essere per ciò respinta.

L'accoglimento della sola domanda attorea di accertamento pone il problema relativo al se possa essere accolta la domanda accessoria dell'attrice di pubblicazione della presente sentenza.

L'art. 65 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, ricollega la potestà di ordinare la pubblicazione della sentenza ove la stessa sia emessa « in violazione di diritti di brevetto per marchio... » e risulta evidente che la parte dispositiva (e prima ancora motiva) della presente decisione non dispone nulla in materia di brevetti per marchio; né è ravvisabile altra disposizione applicabile al caso, di talché anche tale richiesta deve essere respinta.

In ragione dell'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara che l'attrice, con l'uso dello slogan « Tutto il fisco dentro un disco » non ha violato diritti scaturenti in capo alle convenute dall'uso e/o dalla titolarità della testata « Il Fisco » e dal marchio « Il Fiscovideo », né ha commesso atti di concorrenza sleale;

2) respinge tutte le altre domande proposte;

3) dichiara interamente compensate le spese processuali.

* È frequente incontrare provvedimenti di sequestro dei manuali operativi di programmi per elaboratore. Si tratta generalmente di provvedimenti dipendenti dal sequestro dei programmi stessi e che trovano pertanto fondamento nella tutela del diritto d'autore accordata a questi ultimi (cfr. Pret. Torino 6 agosto 1987, Trib. Lucca 20 novembre 1987, Pret. Monza 8 febbraio 1988, Pret. Monza 29 febbraio 1988, Pret. Monza 1° luglio 1988 e Pret. Casano d'Adda 24 ottobre 1988 tutti pubblicati in RISTUCCIA-ZENO-ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990, rispettivamente a pp. 149, 154, 161, 169, 185 e 195, nonché su questa *Rivista* rispettivamente 1988, p. 152, 151 e 1989 pp. 199, 204, 208, 209). Non manca tuttavia un precedente in cui il manuale è stato considerato oggetto di tutela indipendentemente dal programma del quale era destinato a spiegare il funzionamento. Si è infatti ritenuta tale documentazione esplicativa riconducibile alle opere dell'ingegno « di natura *lato sensu* didattica » (Pret. Pisa 11 aprile 1984, in RISTUCCIA-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 89 nonché su questa *Rivista*, 1985, p. 252).

Il provvedimento qui pubblicato (che riguarda il manuale di un *personal computer* e non di singoli programmi, è ben distante cioè, anche da questo punto di vista, dalla tematica sulla protezione giuridica del *software*) si segnala soprattutto per l'indicazione degli elementi idonei ad individuare, in un'opera di carattere descrittivo e didascalico, il requisito dell'originalità. Secondo l'ordinanza in epigrafe il semplice libretto di istruzioni è carente, al pari di cataloghi, indirizzari ed orari ferroviari, di momenti creativi. Tuttavia quando i dati descrittivi risultano coordinati in un discorso che si propone di rendere semplice il contenuto tecnico e siano accompagnati da « elementi formali e grafici di un certo contenuto artistico, ironico ed originale » il manuale assurge a testo didattico protetto come opera creativa di carattere scientifico.

R.R.