

PRETURA ROMA

21 GENNAIO 1991

ESTENSORE:

VELARDI

PARTI:

RCS RIZZOLI

PERIODICI S.P.A.

(Avv. Ferrari)

SALVATORE PUZZO

**Marchio • Titolo di rivista •
Brevettabilità.**

È brevettabile come marchio un nome usato per contraddistinguere una rivista.

**Marchio • Funzione •
Provenienza.**

La funzione del marchio consiste non solo nella identificazione di un determinato prodotto per distinguerlo da tutti gli altri prodotti dello stesso genere ma anche nella identificazione dell'imprenditore da cui il prodotto stesso proviene.

**Marchio • Uso del marchio altrui
come titolo di una rivista •
Pericolo di confusione • Illiceità.**

Non è lecito, con riferimento all'art. 11 r.d. 21 giugno 1942, n. 929, utilizzare il marchio altrui come titolo di una rivista se questo contraddistingue un prodotto identico o affine a quello per cui il marchio è stato brevettato ovvero se sussiste possibilità di confusione circa la provenienza del prodotto stesso.

**Marchio • Volgarizzazione •
Esclusione.**

Il marchio non può ritenersi volgarizzato se non allorché abbia perso oggettivamente l'attitudine individualizzante di un prodotto, fino ad essere correntemente usato per indicare un intero genus di cose.

Marchio • Contraffazione • Fattispecie.

L'uso della parola « Oggi » nel titolo della rivista « Oggigiovani » costituisce contraffazione del (marchio « oggi ») titolo della rivista « Oggi ».

Marchio • Contraffazione • Inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ. • Ammissibilità.

È legittimo il ricorso alla procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ. pur in presenza della misura cautelare tipica di cui all'art. 63 l.m., quando l'imminenza della pubblicazione prevista non consente di attendere l'esito di questo procedimento, il quale presuppone, pur sempre, l'inizio del giudizio di merito e la decisione con sentenza.

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 28 dicembre 1990 la RCS Rizzoli Periodici S.p.A. — premesso di pubblicare sin dal 1945 il settimanale « Oggi », divenuto nel tempo uno dei più diffusi settimanali italiani;

di aver registrato il marchio « Oggi » nel 1979;

che nei giorni scorsi era apparsa sulla stampa la notizia secondo la quale il prossimo 22 gennaio sarebbe stato pubblicato dalle Edizioni Leti di Roma un nuovo quotidiano a diffusione nazionale dal titolo « Oggigiovani »;

che un invito alle Edizioni Leti a non adottare un titolo che ricomprendesse la parola Oggi era rimasto senza risposta;

che tale iniziativa costituiva la fonte di un pregiudizio imminente ed irreparabile sotto un duplice profilo;

« a) l'interferenza del nuovo segno nella medesima area di mercato nella quale opera la Rizzoli in un contesto nel quale le imprese editoriali, sulla base di un titolo di successo, editano ulteriori pubblicazioni che adottano il medesimo segno distintivo con l'aggiunta di un termine descrittivo, con il conseguente rischio che la nuova iniziativa venga percepita come proveniente dalla stessa impresa;

b) la lesione certa dell'interesse a poter utilizzare un marchio noto ed affer-

mato destinato al medesimo settore merceologico »; — tutto ciò premesso, chiedeva inibirsi alla Edizioni Leti s.r.l. l'utilizzazione della parola Oggi nel titolo del preannunziato quotidiano.

Costituitosi il contraddittorio la società convenuta si opponeva alle pretese attrici, eccependo, pregiudizialmente, sia il proprio difetto di legittimazione alla causa che l'improponibilità della domanda « non essendo il giornale venuto a maturazione ».

Assumendo nel merito che « Oggigiovani » rappresentava « certamente un *quid novum* sia per originalità della testata sia del contenuto del target che rappresenta sia del circuito a cui è diretta ».

Con identico ricorso depositato il 16 gennaio 1991 la società ricorrente — deducendo di aver accertato che proprietario, editore e direttore del giornale « Oggigiovani » era il dott. Salvatore Puzzo, legale rappresentante delle Edizioni Leti — integrava il contraddittorio nei suoi confronti.

Il Puzzo si costituiva e si opponeva alla domanda, assumendo che il titolo o la testata di un giornale non potevano essere considerati essi stessi opere dell'ingegno e pertanto trovavano tutela solo in relazione alla funzione di identificazione dell'opera a cui inerivano;

che nella specie non sussisteva alcuna possibilità di confusione tra il quotidiano « Oggigiovani » e il settimanale « Oggi », perché completamente diversi erano sia il logo della testata, e persino i caratteri tipografici, che il formato, il tipo di carta e il target di riferimento del giornale, rivolto ad un pubblico di ragazzi e di giovani.

Faceva inoltre presente che esistevano sul mercato da anni importanti testate comprendenti la parola Oggi fra cui i quotidiani « Italia Oggi » e « Oggi Sud » e poi tutta una serie di testate come Alimentazione Oggi, Automazione Oggi, Danza Oggi, Biblioteca Oggi, Casa Oggi, Chimica Oggi, Cinema Oggi, Commercio Oggi, Difesa Oggi, Gastroenterologia Oggi, Ginecologia Oggi, il Giornale di Bergamo Oggi, Impresa Oggi, Informatica Oggi, Meccanica Oggi, Messaggio d'Oggi, Murature Oggi, Odontoiatria Oggi, Piscine Oggi, Progetto 2001 Oggi, Pubblica Amministrazione Oggi, Riabilitazione Oggi, Tennis Oggi, Terapia Oggi, Vendere Oggi.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

Il Pretore riservava la decisione.

Osserva in diritto:

le argomentazioni del resistente in ordine alla non confondibilità del quotidiano « Oggigiovani » con il settimanale « Oggi » e, di conseguenza, alla non tutelabilità del titolo « Oggi » ai sensi della legge, sul diritto d'autore possono bensì essere condivise dal giudicante, ma non sembrano risolutive ai fini della decisione considerato che la Rizzoli deduce — a fondamento della domanda di inibizione:

a) l'indebito uso di un proprio segno distintivo da parte di impresa concorrente in modo da creare confusione nel pubblico dei consumatori circa la provenienza del prodotto e quindi la violazione della norma in tema di concorrenza (art. 2598 n. 1 cod. civ.);

b) la violazione delle norme a tutela del marchio.

La domanda — così intesa — appare meritevole di accoglimento sotto entrambi i profili proposti.

Iniziando l'esame, per motivi logici, dalla seconda questione, è necessario, preliminarmente, esaminare i rapporti esistenti tra marchio e titolo, sotto il duplice profilo della ammissibilità di un brevetto per marchio d'impresa avente ad oggetto il titolo di un giornale e della possibilità di utilizzare il marchio altrui come titolo di un'opera dell'ingegno da parte di una impresa concorrente.

Per quel che concerne il primo punto, ritiene il Pretore di dover aderire a quella giurisprudenza che ha ritenuto la brevettabilità come marchio di un nome usato per contraddistinguere una rivista (cfr. Trib. Milano 17 ottobre 1972, in *Foro it.*, 1973, I, 1976; Comm. ricorsi 19 gennaio 1951, in *Riv. dir. ind.*, 1952, n. 98 e, in tempi più recenti, Pret. Milano 10 ottobre 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 222 e Trib. Milano 16 aprile 1987, inedita ma predotta dalla ricorrente), sia per motivi di ordine testuale (la Tab. C allegata al r.d. 929 del 1942, ricomprende, espressamente, al n. 16, la voce « giornali e periodici ») che di ordine logico, ben potendo un giornale essere considerato come prodotto industriale dell'impresa editrice.

Sotto il secondo profilo, è da osservare, anzitutto, che la disciplina vigente non prevede espressamente l'ipotesi di

un conflitto tra marchio e titolo, limitandosi solo a non consentire (art. 11 l.m.) l'uso del marchio in modo da ledere diritti esclusivi di terzi, quali, tra gli altri, i diritti di autore.

Il che significa sancire il divieto di utilizzare come marchio il titolo di opera dell'ingegno altrui (trattandosi di diritto complementare e sussidiario a quello di autore) e, più in generale, il riconoscimento dell'ammissibilità, in astratto, di situazioni di conflitto tra il marchio, segno distintivo di prodotti e merci, e il titolo, segno distintivo di quel particolare prodotto della mente umana che è l'opera dell'ingegno.

La mancata previsione dell'ipotesi reciproca a quella disciplinata dall'art. 11 non significa quindi, ad avviso del giudicante, che sia sempre e comunque lecito utilizzare il marchio altrui come titolo, dovendosi invece valutare di volta in volta se il titolo non serva a contraddistinguere un prodotto identico od affine a quello per cui il marchio è stato brevettato o, comunque, non sussista possibilità di confusione se non in ordine al prodotto, almeno circa la provenienza del prodotto stesso.

Osserva infatti il Pretore che la funzione del marchio consiste non solo nella identificazione di un determinato prodotto per distinguerlo da tutti gli altri prodotti dello stesso genere ma anche nella identificazione dell'imprenditore da cui il prodotto stesso proviene (cfr. Trib. Milano 1° marzo 1984, in *Foro pad.*, 1984, I, 458).

È stato invece esattamente rilevato che « il marchio consiste in un segno denominativo o emblematico con funzione tipicamente distintiva, non soltanto di dati prodotti o merci in sé considerati, quanto piuttosto della relazione tra essi e l'impresa che di quel marchio è titolare. Serve a garantire l'autenticità e la provenienza di dati oggetti e, di riflesso, anche le qualità e il pregio che i consumatori collegano all'una o all'altra » (App. Bologna 31 gennaio 1971, in *Riv. dir. ind.*, 1971, II, 42).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, non pare quindi al Pretore revocabile in dubbio che il resistente — utilizzando nel titolo del proprio giornale la parola « Oggi » — abbia violato il diritto di esclusiva della società ricorrente.

Non vale infatti obiettare che i due prodotti non sono confondibili giacché

tale elemento è estraneo alla fattispecie normativa in questione che ha riguardo esclusivamente alla confondibilità dei marchi (e nella specie, *mutatis mutandis*, alla confondibilità del titolo con il marchio).

E tale confondibilità non sembra appunto al giudicante che possa essere negata.

Il marchio « Oggi » — infatti — è collegato immediatamente dal pubblico dei consumatori, almeno in campo editoriale, alla omonima rivista edita dalla Rizzoli, con la conseguenza che non può contestarsi che tale marchio, nato come debole — abbia accumulato — attraverso appunto l'uso, la propaganda e la pubblicità — una grande forza distintiva.

L'aggiunta al nome Oggi della parola « giovani » non vale allora a differenziare sufficientemente il titolo del quotidiano che il Puzzo si appresta a pubblicare dal marchio della Rizzoli, nel senso che tale giornale verrà inevitabilmente ricollegato alla rivista della società ricorrente e considerato come nuova iniziativa della stessa casa editrice specie in un mercato, quale quello odierno, caratterizzato dal fenomeno della « serialità » dei periodici, per cui un titolo di successo viene utilizzato dall'editore per contraddistinguere, come un marchio di impresa che ne attesti la provenienza, altre testate dedicate ad un pubblico particolare in virtù del particolare argomento trattato.

Così, nel caso di specie, alla parola « giovani » non può riconoscersi altra efficacia che quella di avvertire che trattasi di pubblicazione dedicata ad un pubblico di ragazzi e di giovani e cioè serve solo ad identificare immediatamente l'argomento di cui il nuovo giornale si occuperà, ma non vale certo ad impedire che nella mente del consumatore tale iniziativa si ricollegli al settimanale « Oggi », di cui utilizza il nome, e quindi alla casa che lo edita.

Né vale eccepire da parte del resistente l'avvenuta volgarizzazione del marchio, in relazione alla sua utilizzazione in numerose altre testate giornalistiche, sia perché la parola Oggi, nella maggior parte di tali testate è assunta nel significato letterale di avverbio di tempo e non in quello traslato proprio del marchio, sia e soprattutto perché un marchio può ritenersi volgarizzato solo allorché abbia perso, oggettivamente, l'attitudine indi-

vidualizzante di un prodotto, fino ad essere coerentemente usato per indicare un intero *genus* di cose, ipotesi che, notoriamente, non ricorre nel caso di specie; in cui anzi, come si è visto il marchio « Oggi » è andato assumendo un potere individualizzante via via più spiccato.

In conclusione, deve ritenersi che l'uso della parola « oggi » nel titolo « Oggigiovani » da parte del resistente Salvatore Puzzo costituisca contraffazione del marchio « Oggi », per cui ne va inibita l'utilizzazione.

Le suesposte considerazioni valgono a ritenere fondata la domanda anche sotto il primo profilo proposto, giacché l'illecita utilizzazione dei segni distintivi altrui da parte di imprenditore concorrente in modo da determinare pericolo di confusione circa la provenienza del prodotto integra, all'evidenza, l'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ.

Sussistono poi in rito le ragioni di urgenza che legittimano il ricorso alla procedura di cui all'art. 700 cod. proc. civ. pur in presenza della misura cautelare tipica prevista dall'art. 63 l.m. perché la imminenza della pubblicazione — prevista per domani, 22 gennaio 1991, non consente di attendere nemmeno l'esito di tale procedimento che, presuppone, pur sempre, l'inizio del giudizio di merito e la decisione con sentenza.

Va invece respinta la domanda proposta nei confronti delle Edizioni Leti, che sono risultate estranee alla vicenda.

Le spese possono essere peraltro compensate, essendo giustificabile l'errore in cui è incorsa la ricorrente, giacché il Puzzo, editore del giornale « Oggigiovani », è anche il legale rappresentante della società convenuta.

Va assegnato termine per l'inizio del giudizio di merito.

P.Q.M. — V. gli artt. 700 e 702 cod. proc. civ.;

pronunciando in via provvisoria e cautelare sulla domanda proposta dalla RCS Rizzoli Periodici S.p.A., contro la soc. Edizioni Leti a r.l. 11-28 dicembre 1990 e contro Salvatore Puzzo il 16 gennaio 1991, così decide: rigetta la domanda proposta contro la soc. Edizioni Leti e compensa tra le parti le spese del giudizio;

accoglie la domanda proposta contro il Puzzo e per l'effetto ordina al resistente di non utilizzare nel titolo del quotidiano « Oggigiovani » la parola « Oggi ».

LA TUTELA CAUTELARE DEL TITOLO DI RIVISTA COME MARCHIO

1.1. Il Pretore di Roma ha ritenuto illecito l'uso del titolo « Oggigiovani » da parte di un editore diverso da quello della rivista « Oggi », alla stregua delle norme dettate in materia di marchio (art. 11 r.d. 21 giugno 1942, n. 929) e di concorrenza sleale (2598 n. 1 cod. civ.) e non della legge sul diritto di autore.

La scelta normativa postula, da un lato, il riconoscimento della brevettabilità del titolo di una rivista, dall'altro, il chiarimento della differenza tra i due coesistenti tipi di tutela. Sul primo punto, il principio evidenziato nella prima delle massime in commento ha il conforto di una solida giurisprudenza (Pret. Torino, ord. 28 febbraio 1956, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, 316, con nota di GUGLIELMETTI; App. Milano 9 settembre 1960, *Rep. Foro it.*, 1961, voce *Diritti d'autore*, nn. 57, 58; Trib. Milano 17 ottobre 1972, in *Foro it.*, 1973, I, 1976, non modificata sul punto dalla Suprema Corte e Pret. Milano 10 ottobre 1984, *Riv. dir. ind.*, 1984, II, 222), cui si oppone una voce isolata, sia pure autorevole, in dottrina (R. FRANCESCHELLI, *Il caso Playboy*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 233).

La possibilità di brevettazione del titolo della rivista, peraltro, trova la sua ragione d'essere non solo nel motivo testuale (n. 16 della tabella C allegata al r.d. 929/1942) e nella considerazione di ordine logico che i giornali e i periodici possono essere riguardati come prodotti industriali dell'impresa editrice, ma anche — e veniamo al secondo problema dianzi segnalato — nei limiti della tutela offerta dal diritto d'autore. Tale diritto concerne, infatti, solamente le singole opere cui si riferisce e non l'uso esclusivo del nome per tutti i prodotti o merci di un genere determinato. Più precisamente, la normativa sul diritto di autore — come ha spiegato Pret. Milano 10 ottobre 1984, cit. — « fu calibrata dal legislatore del

1941 sulla realtà editoriale del tempo, nella quale non rientrava certo la tendenza alla serialità di periodici con comunanza di titolo ». Più adeguata e completa protezione ha, pertanto, trovato la fattispecie in esame nella normativa sui marchi e nella disciplina codicistica sulla concorrenza. Sul problema della tutela del titolo della rivista e della normativa applicabile si veda: TEOFILATO, *Della tutela del titolo di periodico come bene immateriale alla stregua del diritto d'autore e delle norme sui marchi e sulla concorrenza sleale*, in *Giust. civ.*, 1954, I, 603; R. FRANCESCHELLI, *Cenni sulla protezione della testata*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 16; segnatamente, sul rapporto tra art. 102 l.d.a. 21 aprile 1941, n. 633 e art. 2598 n. 1 cod. civ., Cass. 25 maggio 1972, n. 1650, in *Rep. Foro it.*, 1973, voce *Diritti d'autore*, n. 37; Pret. Roma 16 dicembre 1966, in *Rep. Foro it.*, 1967, voce cit., n. 71; Trib. Milano 9 aprile 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 249; Trib. Milano 7 febbraio 1981, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 17 ed ivi ulteriori richiami. Per un'applicazione della legge sul diritto d'autore si veda, invece, Trib. Roma 15 marzo 1967, in *Rep. Foro it.*, 1968, voce cit. n. 29, che ha ritenuto la testata « Comunità europee » idonea a creare confusione in base agli artt. 100 e 102 legge 22 aprile 1941, n. 633 con la testata « Comunità europea ». Ammette una cumulabilità di tutela Trib. Milano 16 aprile 1987, in *Dir. aut.*, 1987, 531, con nota di FABIANI, *Il titolo di periodico protetto come segno di individuazione dell'opera collettiva e come marchio di prodotto*, cui si rinvia per un approfondimento.

1.2. Tuttavia, l'estensione delle norme dettate a tutela del marchio al caso in esame non è immediata.

Di tutto rilievo, a tal proposito, risulta l'iter logico seguito dall'estensore dell'ordinanza *de quo* nel ritenere applicabile l'art. 11 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 anche ad una fattispecie concreta ribaltata rispetto a quella normativa. La norma, infatti, vieta l'uso del marchio in modo da ledere il diritto d'autore altrui (come il titolo, segno distintivo dell'opera dell'ingegno). Mentre nel caso di specie è il titolo adottato dall'editore-terzo lesivo dei diritti esclusivi del proprietario del marchio. La lacuna è solo apparente, poiché il principio enucleabile dalla norma vale a censurare anche l'ipotesi reci-

proca a quella disciplinata. Viene così reso esplicito un passaggio implicito nelle precedenti pronunce giurisprudenziali in termini (si veda ad esempio Pret. Milano 10 ottobre 1984, cit., il caso « Gente Puzzle ») che hanno applicato tout court la protezione brevettuale (cautelare) nel caso di utilizzazione del marchio-titolo altrui come titolo di un giornale o periodico. In tema si veda oltre alla già citata vicenda « Playboy-Playman » pubblicata in tutti e tre i gradi di giudizio in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 209, anche Pret. Milano 9 febbraio 1983, *ivi*, 1984, II, 62.

2.1. Chiarito il quadro normativo, il Pretore ha approfondito la verifica del *fumus* affrontando due interessanti problemi: la funzione del marchio e la sua volgarizzazione (sintetizzati nella seconda e nella quarta delle massime in commento). Innanzitutto, dinanzi al diffondersi del fenomeno della « serialità » dei periodici, viene valorizzata la funzione di « indicazione della provenienza » che il marchio assolve. Il principio è pacifico in dottrina, si veda A. VANZETTI, *Funzione e natura del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 16 ss.; *Id.*, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161 ss.; V. DE CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, 22; in giurisprudenza, oltre alla sentenza richiamata in motivazione, con specifico riferimento ai prodotti delle imprese editoriali, Pret. Milano 10 ottobre 1984, cit.; Trib. Milano 12 ottobre 1972, cit.; Trib. Milano 16 aprile 1987, cit.

L'individuazione dell'azienda titolare del marchio rileva altresì per la valutazione del « mercato di sbocco », cioè quel mercato potenzialmente raggiungibile in base al prevedibile sviluppo dell'azienda. Di modo che, nel caso di specie, quello dei giovani poteva essere un nuovo target cui si rivolgeva la casa editrice di « Oggi ». Sulla estensione della tutela del marchio al « mercato di sbocco » cfr. Trib. Milano 17 novembre 1980, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, 1350/3; Trib. Roma 30 settembre 1980, *ivi*, 1980, 1340/3; App. Napoli 23 aprile 1980, *ivi*, 1980, 1305/2; Trib. Milano 5 ottobre 1978, *ivi*, 1978, 1078/3; Trib. Milano 1° marzo 1984, *Foro pad.*, 1984, I, 458.

2.2. Il secondo problema che una specifica eccezione di controparte imponeva di affrontare al giudicante era quello dell'avvenuta volgarizzazione del marchio « Oggi » a seguito del suo impiego in numerose altre testate giornalistiche, il che avrebbe comportato la decadenza del brevetto per marchio d'impresa ex art. 41 n. 1 l.m. L'eccezione non trova accoglimento, considerata la diversa valenza che « oggi » assume a seconda che segua o preceda il termine cui si accompagna nel titolo. Più precisamente, solo nel caso di posposizione la parola « oggi » riacquista il suo originario significato temporale, riferendosi ad un generico concetto di attualità. Con riferimento al medesimo titolo il problema era stato già affrontato e risolto conformemente da Trib. Milano 16 aprile 1987, cit. In materia di volgarizzazione si segnala: Trib. Milano 14 settembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, n. 1072; App. Milano 21 marzo 1980, *ivi*, 1980, 1293; Cass. 11 dicembre 1978, n. 5833, in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 379 con nota di MANGINI; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1984, n. 5376, in *Foro it.*, 1985, I, 165 e in *Giur. it.*, 1985, I, 755; Cass. 28 novembre 1984, n. 6180, *Mass.*, 1984; Trib. Venezia, 15 gennaio 1985, in *Giur. dir. ind.*, 1985, 351; App. Firenze 7 ottobre 1986, in *Riv. dir. ind.*, 1988, II, 39, con nota di CRUGNOLA; in dottrina R. FRANCESCHELLI, *La Cassazione italiana sposa, sulla volgarizzazione del marchio, la teoria oggettiva*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, II, 392 ss.; P.G. JAEGER, *Sulla volgarizzazione del marchio*, *ivi*, 1960, II, 331 ss.; A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 20 ss.; MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato diretto da Galgano*, Padova, 1982, 333 ss.

3. La verifica sulla confondibilità si conclude con il riconoscimento che « l'uso della parola "oggi" nel titolo "Oggigiovani" integra un'ipotesi di contraffazione del marchio "Oggi" ». Viene dunque accordata una protezione propria del marchio forte ad un marchio che è geneticamente debole, essendo costituito da una parola appartenente al linguaggio comune, anche se, come è stato sottolineato, la lunga tradizione e

la larga diffusione del settimanale già edito hanno attribuito un forte potere distintivo al suo titolo. Il principio cui si ispira la decisione è saldamente radicato in dottrina e giurisprudenza: « nel giudizio di confondibilità deve aversi riguardo al cuore della denominazione e quando la parola che assume un rilievo preponderante ed individualizzante nell'ambito degli elementi che compongono i marchi complessi venga utilizzata anche con una desinenza diversa, questa nuova parola non può avere alcuna capacità distintiva e costituisce quindi violazione del marchio registrato », così Trib. Milano 1° marzo 1984, cit. ma si veda per tutti Cass. 26 aprile 1979, n. 2417, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, 1136/2 con ampia nota di richiami.

Un rapido esame delle numerose pronunce in tema di marchio rivela l'esistenza di una gradazione di tutela, essa è maggiormente penetrante per i segni distintivi costituiti da nomi di fantasia, e dunque dotati di un elevato grado di selettività, mentre la protezione è minore allorché si adoperino parole di uso comune, in quest'ultimo caso la contraffazione può essere evitata anche con « lievi modifiche o aggiunte »; Pret. Roma 18 agosto 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 635, ha escluso la confondibilità tra « Star-hotels » e « Hotel Atlante Star » in quanto il primo è costituito da parole appartenenti al linguaggio comune e nel secondo vi sono sufficienti modifiche ed aggiunte; Trib. Torino 22 novembre 1982, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Ditta*, n. 14, non ha ritenuto tutelabile il termine « fiducia » perché considerato di uso comune; e, da ultima, l'ordinanza del Trib. Venezia 5 marzo 1990, in *Foro it.*, 1991, I, 641, che, ribaltando la decisione del Pretore di Mestre, 15 novembre 1989, *ibidem*, ha ritenuto non confondibile il nome « Calcio Venezia » con quello « Associazione calcio Venezia-Mestre ». Per ampi richiami di giurisprudenza e dottrina in materia di marchio debole si veda App. Firenze 3 aprile 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 3065, con nota di L. CALVOSA, *Azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale: rapporti*; cfr. infine, VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato diretto da Rescigno*, 18, Torino, 1983, 76-8. Con specifico riferimento alle riviste e giornali la medesima tutela è stata

concessa ai marchi « Gente » e « Capital » rispettivamente avverso i titoli « Gente Puzzle » e « Capital Sport » (Pret. Milano 9 febbraio 1983 e 10 ottobre 1984, cit.). Sul principio della globalità della valutazione, di cui pure fa applicazione il Pretore romano, si veda Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, in *Foro it.*, 1978, I, 358, con nota di R. PARDOLESI, in cui si precisa che il giudizio di confondibilità va espresso anche in funzione delle complessive modalità con cui il pubblico dei consumatori è solito percepire il messaggio.

4. Una volta accertata la contraffazione del marchio ogni altro profilo di illiceità del medesimo comportamento e in particolare quello della concorrenza sleale sarebbe assorbito, in altri termini, il principio di specialità renderebbe infondato il ricorso alla tutela residuale di cui all'art. 2598 cod. civ.; senonché la prevalente giurisprudenza e la più autorevole dottrina propendono per una applicazione cumulativa delle norme (cfr. GUGLIELMETTI, *La concorrenza e i consorzi*, Torino, 1970, 46; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 226; MINERVINI, *Concorrenza e consorzi*, Milano, 1961, 25; in giurisprudenza Trib. Roma 19 febbraio 1982, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Concorrenza* n. 46; Trib. Modena 28 aprile 1982, *id.*, Rep. 1984, voce cit. n. 36; *contra* Cass. 22 febbraio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 3064 con nota di PARDOLESI. Parimenti, secondo l'ordinanza in esame, che pure si limita ad una verifica funzionale ad un provvedimento cautelare, l'illecita utilizzazione di segni distintivi altrui da parte di un imprenditore concorrente in modo da determinare pericolo di confusione circa la provenienza del prodotto integra, all'evidenza, l'ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 1 cod. civ. Sul rapporto tra le due azioni e i relativi presupposti App. Bari 4 dicembre 1986, in *Giur. dir. ind.*, 1986, 761; App. Roma 13 aprile 1987, in *Temi rom.*, 1987, 90.

5. Di particolare pregio è l'ultima delle massime in esame, relativa ai rapporti tra la tutela speciale in materia di marchio e la tutela cautelare di cui all'art. 700 cod. proc. civ. Come ha insegnato la dottrina (SPOLIDORO, *Le misure*

di prevenzione nel diritto industriale, Milano, 1982, 211 ss.), l'art. 63 l.m. copre solo una parte delle ipotesi in cui ricorre la necessità cautelare rispetto a comportamenti illeciti nell'ambito del diritto industriale. La norma infatti presuppone a) almeno la presentazione della domanda di concessione del brevetto; b) l'avvenuta instaurazione del giudizio di merito. Non ricorrendo tali presupposti dovrà farsi ricorso alla norma residuale dell'art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la tutela cautelare del proprio « segno ». Nel caso che ci interessa, pertanto, essendo stato richiesto un provvedimento di inibizione dell'uso del marchio *ante causam* era precluso il provvedimento nominato. In giurisprudenza, conforme, Pret. Forlì 22 febbraio 1964, in *Giur. it.*, 1964, I, 2, 421, confermata da App. Bologna 12 novembre 1965, *ivi*, 1966, I, 2, 231 e (per motivi procedura) da Cass. 3 maggio 1967, in *Foro it.*, 1967, I, 906; Pret. Roma 2 luglio 1983, in *Giur. dir. ind.*, 1984, 198; *contra* Trib. Venezia 27 luglio 1982, *ivi*, 1982, 643; Pret. Torino 18 maggio 1987, in *Foro pad.*, 1987, I, 429, con nota di GHIGLIOTTI; Pret. Bologna 28 febbraio 1981, in *Giur. dir. ind.*, 1981, 370; in termini si veda anche Pret. Roma 12 maggio 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 2900 e in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, 79, con nota di FRANCESCHELLI; Pret. Genova 28 novembre 1984, *ivi*, 1985, 294. In dottrina oltre a SPOLIDORO, *op. cit.* confermano la tesi qui accolta ASCARELLI, *op. cit.*, 519; FRANCESCHELLI, *L'inibitoria nel processo industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1963, II, 97; LIEBMAN, *Disciplina dell'inibitoria nel processo per violazione di brevetti e di marchi*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 564.

MICHELE CLEMENTE