



## **Diritto – Impresa, società e mercato**

*I segni distintivi sono una sorta di biglietto da visita dell'impresa. Essa si manifesta, così, ai terzi. Novità e differenziazione sono i principi che regolano formazione e vita dei segni distintivi e rappresentano, pertanto, la soglia a partire dalla quale l'impresa può far valere il proprio diritto di uso esclusivo. Gli stessi costituiscono entità di rilievo patrimoniale, la cui tutela serve a mantenere integri ed a salvaguardare gli interessi sociali, dei soci e dei creditori. Il danno derivante dal protratto impiego di un segno distintivo, quale che sia, può plausibilmente essere sia di tipo patrimoniale che di tipo non patrimoniale.*

---

Rosaria Converso, Avvocato del Foro di Cosenza.

Si occupa prevalentemente di diritto societario, bancario, contratti ed obbligazioni. Nel 2007 ha conseguito l'attestato di frequenza al "Master in Gestione e Strategia d'Impresa", organizzato dalla Business School del Sole24Ore.

Ha curato, nel corso del 2008, alcuni progetti europei per le scuole, tesi alla sensibilizzazione dei giovani ai temi della legalità e dell'integrazione: "Devianza Minorile"; "Dall'emarginazione all'integrazione"; "Disagio, devianza, delinquenza giovanile. Le risposte sociali e giudiziarie".

Fa parte della redazione del sito [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it), diretto da Paolo Cendon.

Fra i lavori più recenti, "Trattato dei nuovi danni", diretto dal Prof. Paolo Cendon, edito da Cedam, 2011, nell'ambito del quale ha redatto: «Consenso informato», Vol. II, parte decima, capitolo 124°; «I diritti dello scolaro fragile», parte ventiduesima, capitolo 259°; «Concorrenza sleale e danni non patrimoniali», Vol. IV, parte ventiseiesima, capitolo 310°.

**Collana diritto / NUOVI CASI**

EDIZIONE FEBBRAIO 2013

© Cendon Libri Editore S.n.c. di Paolo Cendon & C.

via San Lazzaro 8 - 34100 Trieste (TS)

Sito internet: [www.cendonlibri.it](http://www.cendonlibri.it)

E-mail [info@cendonlibri.it](mailto:info@cendonlibri.it)

ISBN 9788898069347

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati in tutti i Paesi.

# INDICE GENERALE

## Capitolo Primo

### RESPONSABILITÀ PER INFEDELE INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. Introduzione. - 2. Segni distintivi. - 2.1. Ditta. - 2.1.1. Preuso della ditta - 2.1.2. Precedenti giurisprudenziali - 2.1.3. Priorità d'iscrizione o priorità d'uso - 2.1.4. Insegna. - 2.1.5. Il caso Céline SA - 2.1.6. Marchio – 2.1.7. Il marchio rinomato - 2.1.8 *Domain name* - 2.1.9. *Domain name* nel c.p.i. - 2.1.10. Segue: casistica giurisprudenziale

## Capitolo Secondo

### PUBBLICITÀ COMMERCIALE E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. Introduzione. - 2. Indicazione della sede legale - 2.1. Il Caso - 2.1.1. Trasferimento della sede legale - 2.1.2. Sede all'estero - 2.1.3. Scelta del *locus loci* - 3. Pubblicizzazione delle modificazione oggettive e soggettive - 4. Registro delle imprese e trasferimento della sede - 5. Segue: casi giurisprudenziali.

# Capitolo Primo

## RESPONSABILITÀ PER INFEDELE INDIVIDUAZIONE DELLA SOCIETÀ

**Sommario** 1. Introduzione. - 2. Segni distintivi. - 2.1. Ditta. - 2.1.1. Preuso della ditta - 2.1.2. Precedenti giurisprudenziali - 2.1.3. Priorità d'iscrizione o priorità d'uso - 2.1.4. Insegna. - 2.1.5. Il caso Céline SA - 2.1.6. Marchio - 2.1.7. Il marchio rinomato - 2.1.8 *Domain name* - 2.1.9. *Domain name* nel c.p.i. - 2.1.10. Segue: casistica giurisprudenziale

### 1. Introduzione.

**Legislazione** artt. 18, 41, Cost.; art. 2247 c.c.- art. 13, l. 22.4.1941 n. 633 -  
**Bibliografia** Mario Bessone, 2003

La Costituzione non si occupa in maniera specifica della “società” intesa come forma di esercizio associato dell'impresa. Essa, si limita, infatti, a riconosce la libertà dell'iniziativa economica, da un lato, quella di associarsi, dall'altro: pertanto, è da un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 18, co. 1 e 41, co. 1, che può trarsi una tutela costituzionalmente garantita anche di quello che rappresenta, in definitiva, un *modus gerendi impresae*.

È il codice civile, varato nel 1942, che si è, invece, interessato di regolamentare e tutelare in maniera puntuale questa forma di “associazionismo” finalizzato, in linea di principio, all'esercizio dell'impresa. in forma collettiva.

La definizione più esaustiva del fenomeno societario si trova, quindi, nel codice civile, all'art. 2247, in ragione del quale, con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili. L'articolo citato non ricomprende tutte le tipologie di enti sociali conosciuti dal nostro ordinamento: se da un canto, infatti, esistono società non a scopo di lucro, dall'altro, con l'introduzione delle società unipersonali, anche un soggetto singolo può costituire una nuova società, mediante un atto unilaterale.

La libera iniziativa economica, nozione autonoma rispetto a quella, costituzionalmente garantita, di proprietà, va studiata nell'ambito di quest'ultima. Il diritto di intraprendere un'attività non comporta necessariamente la titolarità dell'azienda, la quale potrebbe essere costituita da capitali presi a mutuo, da immobili e macchinari locati. Ciò nonostante, questi beni fanno parte di quel patrimonio con destinazione economica che è l'azienda. Parimenti, ne fanno, quindi, parte anche i segni distintivi utilizzati (insegna, ditta, marchio, domain name) aventi, di per sé, rilievo economico.

«Operando per il mercato l'imprenditore deve necessariamente segnalare al pubblico il nome e la identità dell'impresa, segnalare il luogo dove si esercita

l'attività, segnalare per differenziazione i beni e i servizi che si offrono. Occorrono perciò segni distintivi del più vario genere che saranno volta a volta un catalogo che illustra l'impresa o documenta le qualità dell'azienda, una denominazione di origine, una indicazioni di provenienza o altro ancora. Alcuni segni distintivi presentano tuttavia caratteri di particolare rilievo, trovano circostanziata disciplina normativa, costituiscono oggetto di posizioni di diritto particolarmente tutelate. Sono la ditta, l'insegna e il marchio [...]. In materia di segni distintivi dell'impresa la rivoluzione telematica di inizio secolo origina poi i fenomeni che inevitabilmente impegnano i law makers alla elaborazione di nuovo diritto. Va in modo particolare considerato il crescente rilievo del domain name, il nome del sito Internet che mediante segnalazione alle autorità di regolazione della rete informatica naming authority e registration authority si acquisisce appunto come un nuovo < segno distintivo > secondo il criterio di preferenza indicato dal principio first come, first served.»

(Mario Bessone, *Diritto&Diritti*, novembre 2003).

## **2. I segni distintivi.**

**Legislazione art.** 102bis, l. 22.4.1941 n. 633, artt. 7, 13, 21, Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30; art. 2598, n. 2, c.c.;

**Bibliografia** Mangini, 1982 e 2003 - Galli, 2004 - Venturello, 2007

Al fine di meglio trattare le ipotesi di illecito civile per violazione della norme che regolamentano i modus attraverso i quali l'impresa si fa riconoscere all'esterno e fa conoscere i propri prodotti ed i propri servizi, risulta opportuna una breve premessa sul diritto alla protezione dei segni distintivi, quali beni - unitamente a mobili, immobili e quanto altro di pertinenza - impiegati per l'esercizio dell'impresa, compresi, quindi, anche i domain name, oggetto di recente attenzione da parte di dottrina e giurisprudenza.

A tale proposito, giova evidenziare l'inclinazione, assai diffusa, a ricondurre la tensione tra proprietà intellettuale e istanze libertarie in Internet alle rivendicazioni dominicali sulle creazioni protette dal diritto d'autore, e ciò in relazione al limite che queste pongono rispetto all'esercizio del diritto, costituzionalmente garantito ex art. 21 Cost., alla libera manifestazione del pensiero che proprio in Rete trova la più ampia possibilità di affermazione.

L'accesa dialettica in discorso conosce, tuttavia, ulteriori manifestazioni, apparentemente meno eclatanti ma di non minore rilievo, legate al crescente conflitto tra diritti di esclusività sui segni distintivi e libertà di iniziativa economica e di concorrenza, come testimoniato casi pratici, recentemente vagliati o ancora al vaglio della Corte di Giustizia.

L'elemento di tensione comune alle due fattispecie menzionate è evidentemente costituito dal "rischio monopolistico" insito nella possibilità di esercitare un controllo proprietario su parole, immagini e suoni, giuridicamente configurabile ogni qual volta tali elementi assumano la forma di asset immateriali, suscettibili di appropriazione esclusiva, o in quanto opere dell'ingegno di carattere creativo (e, ora,

anche in quanto semplici "dati", contenuti all'interno di un database, eventualmente anche non autonomamente tutelabile, come espressamente previsto dall'art. 102-bis, co. 3, l.d.a.), o in quanto segni rappresentabili graficamente e idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli dei concorrenti (art. 7, Decreto legislativo 10.02.2005 n° 30, alias codice della protezione industriale o c.p.i.).

È interessante evidenziare, peraltro, come rispetto ad altre *species* del *genus* proprietà intellettuale, il diritto dei marchi costituisca tradizionalmente l'ambito in cui l'attribuzione di un potere di tipo monopolistico, in capo a un singolo soggetto, fa sorgere minori perplessità. E ciò, in parte, in ragione della diversa natura del bene protetto, il quale - in quanto segno distintivo - non possiede quelle caratteristiche economiche proprie dei *public goods*, riconosciute, invece, alle invenzioni e alle opere dell'ingegno con conseguente sostanziale limitazione dei costi sociali connessi con la sua attribuzione esclusiva.

In particolare, il marchio, in quanto segno finalizzato a distinguere prodotti o servizi, è, contrariamente ai *public goods*, un bene "rivale al consumo": il suo uso da parte di un soggetto, infatti, ne impedisce il contemporaneo uso da parte di un altro per i medesimi prodotti o servizi. Ovviamente, tale impossibilità di uso contemporaneo del marchio non si caratterizza come un'impossibilità di fatto (diversamente, non esisterebbe il fenomeno della contraffazione di marchio); essa attiene, piuttosto, all'essenza stessa del bene in quanto segno atto a distinguere: è la stessa funzione distintiva, dunque, ad essere in inconciliabile contraddizione con la possibilità di un uso contemporaneo (un segno distintivo utilizzato da più soggetti per gli stessi prodotti, infatti, finirebbe per non distinguere affatto i prodotti dell'uno dai prodotti dell'altro), in parte in ragione di una disciplina della materia che la nostra dottrina aveva convenientemente definito come

«la risultante di una valutazione storicamente operata dal legislatore riguardo alla "compatibilità" del "monopolio" conferito dall'esclusiva con i contrapposti principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza»

(V.M. Mangini, Il marchio e gli altri segni distintivi, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, Padova, 1982, 37).

Come dimostrato, inter alia, dall'inappropriabilità ex artt. 13 e 21 c.p.i., salva l'ipotesi di acquisto di *secondary meaning* di quei segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive, in relazione ai quali appaiono maggiormente pressanti le preoccupazioni antimonopolistiche. La medesima dottrina, a vent'anni di distanza, si interrogava tuttavia su

«quanto di questo impianto normativo e degli orientamenti interpretativi favorevoli ad una lettura della disciplina consapevole dei costi concorrenziali (e, di conseguenza, sociali) che la sua applicazione può comportare [fossero] sopravvissuti agli interventi legislativi nel frattempo intervenuti»

(V.M. Mangini, Logo, no logo? (ovvero la perdita innocenza della proprietà intellettuale), in Giur. it., 2003, 3, 608).

Fintanto che la funzione giuridicamente tutelata del marchio era, infatti, limitata a quella, tradizionalmente riconosciutagli, di indicazione dell'origine imprenditoriale dei beni (Herkunftsfunktion), l'attribuzione di un'esclusiva sul segno - ovvero la tutela del marchio in quanto segno distintivo - e la corrispondente protezione contro il rischio di confusione del consumatore apparivano effettivamente serventi rispetto all'esigenza di garantire il "funzionamento allocutivamente ottimale dei meccanismi di mercato": nella prospettiva del consumatore, limitando i costi transattivi di individuazione e selezione dei prodotti e, in quella generale del sistema economico, premiando i produttori migliori (o più efficienti) rispetto a quelli peggiori.

Le riforme successivamente intervenute nel 1992 (D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 di attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa e nel 1996 in attuazione dell'accordo TRIPs; D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, sull'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio) hanno sovvertito l'assetto normativo in questione (si pensi all'intervenuto superamento del principio di relatività della tutela, in applicazione dell'art. 5, par. 2, della direttiva, oggi codificata con direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008), mediante la previsione di una protezione ultramerceologica dei marchi notori o "che godono di rinomanza", secondo il wording della legislazione interna, svincolata dal rischio di confusione e fondata sulla circostanza che l'uso del segno, da parte di terzi, senza giusto motivo, consenta a questi di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ovvero vi arrechi pregiudizio, ponendosi in tal modo le basi per l'affermazione di una tutela (tendenzialmente) assoluta del segno, in cui, come pure ammette una dottrina tradizionalmente favorevole ad un'interpretazione estensiva dell'ambito dell'esclusiva,

«sarebbe arduo riconoscere una funzione filoconcorrenziale»

(C. Galli, Protezione del marchio e interessi di mercato, in Aa.Vv., Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza, Milano, 2004, I, 664).

La sopravvenuta protezione della funzione pubblicitaria (Werbefunktion) - il riferimento è alla classica tripartizione di funzioni associate al marchio in funzione di indicazione di origine (Herkunftsfunktion), pubblicitaria (Werbefunktion) e di garanzia (Garantiefunktion), proposta da H. Isay, Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, in GRUR, 1929, 23 ss. - o attrattiva del marchio vale ad estendere l'ambito dell'esclusiva, originariamente confinata al marchio in quanto segno (distintivo), al marchio in

quanto simbolo, ovvero al complesso valoriale (e, per aderenza, al valore economico) associato al segno medesimo, come fatto palese dalla circostanza che la protezione non viene accordata solo in relazione alla maliziosa appropriazione dei pregi e degli elementi positivi normalmente connessi al marchio notorio (peraltro, già concorrenzialmente vietata nel nostro ordinamento ex art. 2598, n. 2, cod. civ.), ma anche in relazione a tutti quegli atti che possano arrecare pregiudizio al carattere distintivo del segno o alla sua notorietà (cc.dd. *blurring* e *tarnishment* del marchio), come affermato in giurisprudenza addirittura in caso di uso parodistico (si Cfr. Trib. Milano, 4 marzo 1999, in Giur. ann. dir. ind., 1999, 997 ss.) e come riconosciuto in dottrina

«tutte le volte in cui il segno dell'imitatore comunica al pubblico un messaggio che, oltre a contenere un richiamo al marchio imitato (...), comporta una sorta di contaminazione dell'immagine, del messaggio che viene comunicato dal marchio imitato», ovvero in contesti incompatibili "con la specifica immagine che il titolare del marchio imitato ha fatto in modo che il pubblico ricollegasse ad esso»

(C. Galli, op. ult. cit., 110 s.)

Fuori dall'ipotesi specifica dei marchi notori, almeno un'altra innovazione apportata dalla riforma del 1992 è degna di menzione in questa sede in virtù del suo impatto sull'estensione della tutela. Si tratta dell'ampliamento della nozione di confondibilità al "rischio di associazione" per il caso di uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o (anche solo) affini, interpretato da una parte della dottrina, con scarso seguito, tuttavia, in giurisprudenza, tanto in sede comunitaria quanto a livello nazionale.

Operando con efficacia sinergica rispetto alle menzionate innovazioni volte ad ampliare l'ambito della tutela, la stessa assenza di un'esplicita clausola generale di esenzione per gli usi in funzione meramente descrittiva o informativa (o, comunque, non distintiva) del segno - che solleva non pochi dubbi in relazione alla legittimità degli atti rientranti nella vasta casistica degli usi cc.dd. atipici del marchio altrui fuori dalle ipotesi codificate ex art. 21 c.p.i. - rischia di prestare il fianco alle più estreme affermazioni dominicali del diritto esclusivo dei titolari del marchio autonomamente protetto come bene immateriale, almeno nel caso dei marchi notori, anche al di là dei tentativi, in ogni caso censurabili, di approfittamento parassitario della notorietà del segno da parte dei terzi.

## **2.1. Ditta.**

**Legislazione** art. 22 del Codice della Proprietà Industriale; d.lgs. 4 dicembre 1982 n. 480

**Bibliografia** Guglielmetti, 1994 - P. Cendon, 1996 - Vercellone, 1982 - Casanova, 1974 - Sena, 1956 - Bocchini E., 1996 e 1999.

La ditta è il segno distintivo con il quale l'imprenditore esercita l'impresa. I principi che regolano formazione e vita della ditta sono quelli della verità e della novità. Il primo ricavabile dall'art. 2563, co 2 c.c., il quale stabilisce che la ditta, comunque formata, deve contenere almeno il cognome e la sigla dell'imprenditore, senza, tuttavia, escludere la possibile aggiunta di espressioni di fantasia. Eccezione a questa regola può aversi in caso di trasferimento d'azienda.

La ditta, infatti, può trasmettersi solo a seguito di trasferimento d'azienda: in questo caso, quindi, chi acquista l'azienda *mortis causa* può continuare ad usare la vecchia ditta salvo che il testatore non lo abbia espressamente escluso.

Regola diversa vige per chi acquista l'azienda per atto tra vivi, in quanto l'acquirente per utilizzare la ditta appartenuta all'alienante deve ottenerne l'esplicito consenso.

L'imprenditore, che ha diritto all'uso esclusivo della ditta scelta, è tutelato dal legislatore. Quando, infatti, la ditta è uguale e/o simile a quella usata da altro imprenditore - e può creare confusione o l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata - colui che l'ha usata per secondo ha l'obbligo di integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali al criterio del preuso si sostituisce quello della priorità dell'iscrizione nel registro delle imprese. In ciò consiste, appunto, il principio della novità, che si applica anche alle società, le quali, peraltro, hanno proprie regole per la formazione della ragione sociale ( id est, il nome delle società di persone), mentre nessuna disposizione particolare vige per la formazione della denominazione sociale ( ovvero, il nome delle società di capitali e delle società mutualistiche).

### **2.1.1 Preuso della ditta.**

**Legislazione** art. 22 del Codice della Proprietà Industriale; d.lgs. 4 dicembre 1982 n. 480

**Bibliografia** Guglielmetti, 1994 - P. Cendon, 1996 - Vercellone, 1982 - Casanova, 1974 - Sena, 1956 - Bocchini E., 1996 e 1999.

Con riferimento al preuso della ditta si è analizzata la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. L'*iter* logico argomentativo della sentenza appare degno di nota per tre distinti ed innovativi *dicta* attinenti, rispettivamente, alle modalità di circolazione dei segni distintivi dell'impresa, agli specifici criteri di giudizio circa la confondibilità tra ditte patronimiche ed, infine, in merito ai principi ed alle regole di bilanciamento degli interessi dei titolari di ditte patronimiche confliggenti.