

I

CORTE DI APPELLO DI TORINO

16 marzo 1994

Pres. CONTI — Rel. SCALESE

Juvena Products de Beauté S.A. (Avv. ti Prof. Aldo Frignani, Stefano Sandri) —
Juventus F.C. s.p.a. (Avv. Luigi Saglietti, Rosi Cefalù).

Marchio — Decadenza per non uso — Domanda di declaratoria di decadenza formulata per la prima volta in appello — Inammissibilità

Marchio — Capacità distintiva — Marchio forte e debole — Marchio « Juvena » —

Debole

Marchio — Capacità distintiva — Acquisto di capacità distintiva — Non sussiste

Il divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di secondo grado, sancito dall'art. 345 c.p.c., opera — per l'assolutezza che lo caratterizza, volta a garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione — anche nei casi in cui la possibilità e l'esigenza di proporre tali domande siano sopravvenute dopo il giudizio di primo grado; tale principio non è lesivo dei diritti della parte interessata, che resta pur sempre libera di proporre separatamente quelle domande che presentino profili di novità. Pertanto, è inammissibile la domanda di declaratoria di decadenza per non uso di un marchio proposta per la prima volta in appello, a meno che l'averlo non abbia accettato il contraddittorio sul punto.

La forza o la debolezza di un marchio va affermata con riferimento al grado di originalità e di novità di cui esso è portatore, che si riflette nella sua efficacia individualizzante.

Il nome « Juvena », in quanto abbreviazione dell'aggettivo latino « Juvenalis », è marchio debole in relazione a prodotti cosmetici, poiché l'associazione tra il termine « giovanile » ed i detti prodotti, volti a mantenere o recuperare, per il consumatore, un aspetto giovane o giovanile, comporta una forte aderenza concettuale fra il termine « Juvena » ed i prodotti da esso contraddistinti, escludendo che l'accostamento fra nome e prodotto possa essere ritenuto originale.

Non ha rilevanza, nella fattispecie, che il marchio « Juvena » sia diffuso da puro e proprio tempo e che di conseguenza possa esser stato recepito e memorizzato da un consumatore di media cultura, intelligenza ed attenzione, in quanto esso, per sua natura, non essendo costituito da una parola di fantasia, rientra nella categoria dei marchi deboli.

II

TRIBUNALE DI VOGHERA

10 dicembre 1994

Pres. Rel. CATTARINICH

F.C. Internazionale Milano s.p.a., Antonio Paleari s.r.l. (Avv. ti Guido Campanale, Prof. Massimo Cartella, Claudio Fortusini) — Edizioni Mla s.r.l. (Avv. ti Roberto Pellegrino, Cesare Paris)

Titolo — Titolo di periodico — Proprietà del titolo — Legittimazione attiva

Contratto di gestione editoriale — Mancata ratifica della Lega Nazionale Professionisti — Effetti

Titolo — Titolo di periodico — Funzione

Marchio — Eccezione di nullità — Onere della prova

Marchio — Articolo 22 legge marchi — Impresa — Società sportiva

Marchio — Articolo 22 legge marchi — Requisito soggettivo per la titolarità del marchio

Marchio — Marchio forte — Confondibilità.

Marchio — Risarcimento dei danni — Presunzione di colpa — Condanna generica

Per la validità di una testata non è necessario l'esercizio di un'impresa editoriale. Il primo comma dell'art. 100 l.d.a., cui si collega il quarto comma della stessa norma, subordina al consenso dell'autore la riproduzione del titolo dell'opera su opere altrui, con la conseguenza che il proprietario, soggetto legittimato a far valere i diritti relativi, può essere anche estraneo al settore editoriale e può mantenere i diritti sul titolo, che nascono e si conservano con l'uso, facendo pubblicare l'opera da altro soggetto (nel caso di specie, il proprietario del titolo si è contrattualmente riservato la fase redazionale, il diritto di opporsi alla stampa di pubblicità ritenuta contraria al decoro ed all'immagine della rivista, ed il diritto di intervenire nell'imputazione della rivista).

La mancata ratifica da parte della Lega Nazionale Professionisti del contratto di gestione editoriale stipulato tra una società calcistica ed una società editrice è irrilevante ai fini della valutazione della validità della licenza di uso del titolo, poiché la norma che impone detta ratifica è contenuta in un regolamento privatistico, non è in grado di incidere sui diritti patrimoniali riconosciuti dalla legge ordinaria ed in ogni caso limita la sua efficacia alla sfera particolare dell'ordinamento sportivo.

L'art. 100 l.d.a. tutela il titolo di un periodico, che assume giuridica rilevanza come segno distintivo in funzione della sua idoneità ad individuare l'opera cui accede, ogni qualvolta l'utilizzazione da parte di terzi possa determinare possibilità di confusione.

Chi eccipisce la nullità di un marchio per difetto di novità deve dimostrare che i marchi anteriori non erano decaduti al tempo in cui fu effettuata la registrazione del marchio del quale si allega la nullità.

La società calcistica, avendo struttura giuridica di società per azioni, cioè di società di capitali, può considerarsi « imprenditore » agli effetti dell'art. 22 legge marchi, e comunque soggetto che esercita in senso lato una « industria » o un « commercio », sia pure con le speciali limitazioni previste per le società sportive. La l. 23 marzo 1981, n. 91 vieta a queste ultime la distribuzione ai soci di utili, che debbono essere interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, ma tale peculiarità non pone in discussione la loro natura imprenditoriale. In ogni caso, l'eventuale eccezione dell'attività svolta rispetto a quella statutariamente prevista non può essere eccepita da altro imprenditore concorrente, ma solo dai soggetti e dagli organi legittimati ad impugnare, ai sensi dell'art. 2377 c.c., le delibere adottate in violazione dello statuto sociale.

L'espressione « sua impresa », di cui all'art. 22 legge marchi, non va intesa in senso materiale, ma come indicativa dell'esigenza che il titolare del marchio sia in grado di esercitare un controllo sui prodotti realizzati dal licenziatario, allo scopo di mantenerne intatto il livello qualitativo.

Il marchio « Inter » non è un nome comune descrittivo degli argomenti sportivi trattati dalla rivista « Inter Football Club », ma quello proprio della società di calcio milanese ed in questa si identifica. Esso deve pertanto ritenersi marchio forte, meritevole

di tutela assoluta che opera al semplice ricorrere di una confondibilità tra segni, non occorrendo anche quella tra prodotti, essendo più ampia la tutela della legge marchi rispetto a quella dell'art. 100 l.d.a.

Nel caso di contraffazione di marchio, la colpa del contraffattore è presunta ed il danno è in re ipsa, sicché, accertata la contraffazione, deve essere accolta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni. Il danno da contraffazione del marchio-titolo di periodico deve commisurarsi alla mancata percezione di royalties ed al discredito causato dalla erronea associabilità del proprietario del titolo ad una pubblicazione realizzata da terzi fuori del controllo del primo.

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 28 giugno 1988 la Juvena Produits de beauté S.A., corrente in Svizzera, conveniva avanti il Tribunale di Torino la Juventus F.C. s.p.a., e, premesso che la società avvenuta aveva depositato domande di brevetto per marchi d'impresa nn. 39757, 39758, 39759, 39761, 39762, 39763/C/85 e 41674/C/85, consistenti nella parola « Juventus », per le classi merceologiche 3 e 5, chiedeva dichiararsi la nullità di tali brevetti.

A sostegno della domanda l'attrice esprimeva di essere titolare, fin dal 1966, dei diritti di brevetto per marchio internazionale d'impresa n. 398 543, marchio consistente nella parola « Juvena », per la classe n. 3; trattavasi indubbiamente, nella specie, di un marchio c.d. « forte »; che quello « Juventus » era certamente confondibile rispetto al proprio, che, essendo la Juventus F.C. una società calcistica, i brevetti in oggetto venivano richiesti per settori del tutto diversi rispetto al suo oggetto sociale.

Si costituiva la Juventus F.C., chiedendo la reiezione delle domande di contrapparte, in particolare osservando che il proprio marchio non consisteva solo nella parola « Juventus », ma era un vero e proprio marchio « complesso », in quanto alla suddetta parola erano uniti vari simboli (una zebra, delle strisce bianco-neri, delle stelle), per cui non era confondibile con quello di contrapparte, consistente nella sola parola « Juvena » e da ritenersi, peraltro, un marchio « debole ». La convenuta osservava ancora che la vendita di prodotti cosmetici non poteva certo essere considerata attività non affine a quella da essa statutariamente svolta.

Con sentenza 10 maggio-30 luglio 1991, il Tribunale respingeva le domande attrici, affermando che il marchio Juvena non poteva considerarsi « forte »; che i due marchi non erano confondibili; che l'attrice difettava di legittimazione a rilevare l'eventuale illegittimità delle attività imprenditoriali extra-statutarie della contrapparte; che doveva ritenersi consentita alla convenuta, in base al suo oggetto sociale, la produzione di cosmetici, creme ed affini.

La Juvena appellava con atto notificato il 17 aprile 1992, deducendo quattro motivi di gravame e chiedendo, inoltre, declaratoria di decadenza dei brevetti di contrapparte per mancata utilizzazione del marchio nel termine triennale previsto dal primo comma dell'art. 42 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

La Juventus si costituiva resistendo, e dichiarando di non accettare il contraddittorio sull'ultima domanda, in quanto introdotta per la prima volta nel giudizio di

secondo grado. La causa veniva quindi rimessa al collegio sulle conclusioni trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — In ordine logico, va esaminata per prima la questione introdotta nell'ultimo punto dell'atto d'appello, avente per oggetto la richiesta di declaratoria di decadenza dei marchi della Juventus F.C. s.p.a., a norma dell'art. 42 della legge sui marchi, per non uso dei medesimi per il tempo di legge.

Su tale questione la Juventus s.p.a. ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, trattandosi di domanda nuova: l'eccezione è fondata.

Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado tale domanda — è pacifico — non è stata proposta; sul punto, la Juvena fa presente che ciò non sarebbe stato possibile, in quella sede, atteso che all'epoca non era ancora maturato il termine triennale previsto dal citato art. 42.

Tale argomentazione non può essere condivisa: la giurisprudenza della S.C. (v. Cass. n. 4607 del 1988) afferma infatti che il divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di secondo grado, sancito dall'art. 345 c.p.c., opera — per l'assolutezza che lo caratterizza, volta a garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione — anche nei casi in cui la possibilità e l'esigenza di proporre tali domande siano sopravvenute, come nel caso di specie, dopo il giudizio di primo grado; e questo giudice condivide pienamente tale indirizzo che, peraltro, non è lesivo dei diritti della parte interessata, che resta pur sempre libera di proporre in separato giudizio quelle domande che presentino profili di novità.

Ciò stabilito, e premesso che si verte in tema di marchi d'impresa concessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 dicembre 1992, n. 489, va esaminata ora la natura del marchio Juvena, onde accertare se si sia in presenza di un marchio « forte » o « debole »: nel secondo caso, infatti, ogni altra questione dedotta resterebbe assorbita, come già affermato dai primi giudici (i quali, però, ad onor del vero, dopo aver ritenuto che si trattasse di un marchio « debole », si sono poi egualmente pronunciati anche sul resto).

Com'è noto, la distinzione tra marchi « deboli » e « forti » non è stata introdotta dal legislatore, ma è di origine dottrinale, ed è stata fatta propria, da tempo, anche dalla giurisprudenza; la forza o la debolezza di un marchio va affermata con riferimento al grado di originalità e di novità di cui esso è portatore, che si riflette, evidentemente, sulla sua efficacia individualizzante.

Fra le varie pronunce rese in argomento dalla S.C. merita riportare, per la sua completezza la seguente (Cass. n. 573 del 1985): « Sono marchi forti non solo quelli di fantasia, ma anche quelli costituiti da parole del linguaggio comune, quando esse, non avendo alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, assumono particolare valore individualizzante per l'originalità dell'accostamento che si vuole suscitare nella mente dei consumatori con i prodotti delle imprese. Per contro i marchi deboli non coincidono perfettamente con i marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura o della loro funzione, ma si estendono alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale (ivi compresi i nomi propri) purché si tratti di parole che abbiano assunto un significato designativo comune e non individualizzante richiamando, alla mente del più, prodotti di una certa specie per l'aderenza concettuale stabilitasi ormai di fatto tra dette parole ed i prodotti relativi ».

Ciò posto, va ora indagato se, alla stregua dei principi esposti, il marchio Juvena debba essere considerato forte o debole.

Il nome Juvena deriva indubbiamente dal latino, come appare dalla lettera iniziale, e come confermato dalla stessa parte appellante, che nella memoria di replica scambiata in primo grado afferma che la valenza concettuale del messaggio del marchio è espressa con « alterazioni morfologiche di una fonte linguistica ormai remota, come il latino, in modo suggestivo ed indiretto... »; si tratta, in sostanza, della abbreviazione dell'aggettivo « juvenalis », che vuol dire « giovanile, giovane, della gioventù ». Se ciò è vero, come è vero, è inevitabile concludere che il marchio in questione è un marchio debole.

Ed infatti, l'associazione tra il termine « giovanile » e tutta una serie di prodotti cosmetici, volti cioè a mantenere o recuperare, per il consumatore, un aspetto giovane o giovanile (è questo lo scopo dei cosmetici) comporta, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza testé citata, che il termine Juvena abbia una forte aderenza concettuale con i prodotti che esso contraddistingue, ed esclude, di conseguenza, che l'accostamento fra nome e prodotto possa essere ritenuto originale.

Non ha rilevanza, pertanto, nella fattispecie, che il marchio Juvena sia diffuso da parecchio tempo, e che di conseguenza possa esser stato « recepito e memorizzato » (v. p. Il comparsa conclusionale di secondo grado) da un consumatore di media cultura, intelligenza ed attenzione (del che, in verità, manca la prova), in quanto esso, per sua natura, rientra — sulla scorta dei criteri sopra enunciati — nella categoria dei marchi deboli, in quanto non è costituito da un termine di fantasia, ma da una parola che — ripetersi — presenta indubbi connotati di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue.

Non è esatto, pertanto, quanto di legge a p. 10 della comparsa conclusionale dell'appellante, ove si afferma che Juvena è una parola creata che non esiste in alcuna lingua (mentre, come si è visto prima, per precedente espressa ammissione della parte, deriva dal latino, e cioè è un'abbreviazione di « juvenalis ») e che non può intendersi, in via di assolutezza, una correlazione tra « giovane donna » o « giovane cosa » ed i prodotti della cosmesi.

La Corte ritiene che tali argomentazioni, per quanto fin qui esposto, siano del tutto inconsistenti, e che il marchio Juvena, come già ritenuta del Tribunale, debba inevitabilmente essere classificato tra i marchi « deboli ».

Tale affermazione comporta che ogni altra questione dedotta resti necessariamente assorbita, per cui non è il caso di trattarne in questa sede.

L'appello proposto va quindi respinto, e le spese del grado, liquidate come da dispositivo, poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M. la Corte respinge l'appello proposto, con atto notificato il 17 aprile 1995, dalla Juvena Produits de beauté s.a., ne confronti della Juventus F.C. s.p.a., avverso la sentenza 10 maggio-30 luglio 1991 del Tribunale di Torino, e condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del grado, che liquidano in L. 11.925.000 (L. 1.500.000 per diritti, L. 10.000.000 per onorari e L. 425.000 per esposti), oltre IVA e CPA.

II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con il ricorso ex art. 700 c.p.c. la s.p.a. F.C. Internazionale Milano e la s.r.l. A. Paleari, premesso la prima di essere una nota società sportiva (operante nel settore dal 1908 e nota nel mondo con la sola denominazione Inter) proprietaria della testata della rivista periodica « Inter Football Club », organo ufficiale dell'Inter F.C., nonché titolare dei marchi « F.C. Internazionale Milano » ed « Inter » registrati con i numeri 357637 e 357638, destinati a contraddistinguere non solo servizi attinenti allo spettacolo (partite di calcio), ma anche molti altri prodotti della classe 16 (carta, giornali e mezzi di stampa) e la seconda l'editore della rivista « Inter Football Club » chiedevano al Pretore di Voghera di inibire alla s.r.l. Edizioni MIA, che aveva iniziato la pubblicazione della rivista periodica « Inter Squadra MIA », l'ulteriore uso del nome Inter nel titolo e/o testata e comunque sulla copertina delle proprie pubblicazioni, lamentando la violazione del titolo-testata, della denominazione Inter e del relativo marchio.

Disposta dal Pretore la comparizione delle parti, la s.r.l. Edizioni MIA resisteva alla domanda chiedendone il rigetto e la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese di causa. Sosteneva in particolare la legittimità della testata della propria pubblicazione in quanto la parola Inter non era compresa nel titolo, ma posta in obliquo su una bandiera la cui asta era impugnata da un papero ed, in ogni caso, l'inapplicabilità degli artt. 100-102 della legge sul diritto di autore, essendo la propria rivista e quella dell'Inter F.C. diverse nel titolo-testata, nell'aspetto tipografico e nel contenuto da escludere qualsiasi possibilità di confusione. Eccepiendo poi, la carenza della legittimazione attiva dei ricorrenti in merito alla domanda relativa al titolo-testata non essendo l'Inter un'impresa editrice e non potendo, quindi, trasferire ad altri diritti di esclusiva dei quali non aveva la disponibilità ed ancora la nullità del marchio « Inter » per mancanza assoluta di novità.

Con ordinanza 3 dicembre 1991 il Pretore, accogliendo il ricorso, inibiva alla s.r.l. Edizioni MIA, con sede in Voghera, l'utilizzazione del marchio « Inter » sulla copertina delle proprie pubblicazioni periodiche e fissava il termine di 60 giorni per l'inizio della causa di merito.

Con atto ritualmente notificato la s.p.a. F.C. Internazionale Milano e la s.r.l. A. Paleari convenivano innanzi a questo Tribunale la s.r.l. Edizioni MIA e, riproponendo i fatti sui quali avevano fondato il ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedevano che, accertata la violazione da parte della convenuta del titolo-testata Inter, del marchio « Inter », della denominazione sociale dell'Inter F.C., il compimento di atti di concorrenza sleale, fosse imbitto ad Edizioni MIA l'uso del nome Inter sulle copertine dei periodici nonché condannata al risarcimento dei danni, alla pena di ritardo nell'esecuzione della sentenza, alla pubblicazione della sentenza, alla rifusione delle spese processuali.

Instauratosi il contraddittorio, la Edizioni MIA chiedeva il rigetto delle domande ed in riconvenzionale il risarcimento dei danni, riproponendo le argomentazioni difensive già trattate in sede cautelare e chiedendo l'imposizione di una cauzione.

Dopo il deposito di una memoria di Inter e Paleari, l'istruttore rigettava le istanze della società convenuta dirette ad ottenere la revoca dell'inibitoria disposta dal Pretore e la imposizione della cauzione.

All'udienza collegiale del 25 ottobre 1994 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La s.p.a. F.C. Internazionale Milano, nota in tutto il mondo e non solo in quello sportivo come Inter (in seguito indicata solo con tale nome), è proprietaria dal febbraio 1962 del titolo-testata della rivista mensile « Inter Football Club », organo ufficiale della società, editorialmente gestita dalla s.r.l. Antonio Paleari (in seguito solo Paleari), nonché titolare del marchio « F.C. Internazionale Milano », corrispondente alla propria denominazione sociale, e di quello Inter, registrati sin dal 1978 con i numeri 357637 e 357638, destinati a contraddistinguere non solo servizi attinenti allo spettacolo (partite di calcio), ma anche altri prodotti della classe 16 della preminente tabella C allegata alla legge marchi, comprendente la carta, gli stampati, i giornali, i periodici, i libri.

La s.r.l. Edizioni MIA (in seguito solo Ed. MIA) contesta che l'Inter possa far risalire il diritto di proprietà della rivista « Inter Football Club » al febbraio 1962, affermando, in contrasto con la certificazione del Tribunale di Milano (documento 3 del fascicolo di parte attrice), che altri sarebbero stati i proprietari e che la s.a.s. Edint di Bonetta Silvio e C., incorporata nel 1989 per fusione da Inter, sarebbe soggetto diverso dalla s.a.s. Edint di Gregorio Alessi, proprietario della testata dal 1984 al 1990. Le affermazioni della società convenuta fondate su un certificato storico trascritto nella seconda comparsa conclusionale sono smentite dai documenti in autentica allegati da Inter alla seconda memoria di replica. In questi trova conferma che la rivista « Inter Football Club » è stata sempre di proprietà dell'Inter e che Edint ha cambiato solo ragione sociale e sede.

Si può contestare la legittimità di questa produzione, eccezione che vale anche per la convenuta, ma, anche prescindendo dai documenti in atti, le sole affermazioni di Ed. MIA, prive del supporto degli atti societari, non sono idonee a contestare la proprietà di Inter della rivista « Inter Football Club » sin dal 1962 e la pubblicazione della stessa da tale anno, circostanza questa che risulta anche dalla copertina in atti (documento 9 del fascicolo di parte attrice), che, riferita ad un numero del 1991, reca in alto a destra l'indicazione « anno XXX ».

La Ed. MIA ha iniziato nel 1991 la pubblicazione della rivista quindicinale « Inter Squadra Mia », sostituendosi alla s.r.l. Master Edizioni, con sede in Milano, essendo stata inibita a questa ultima dal Pretore l'ulteriore utilizzazione del nome Inter nel titolo-testata del periodico « Inter Squadra Mia » dalla stessa pubblicato. Solo in un secondo momento la società convenuta, per eludere identico provvedimento adottato nei suoi confronti dal Pretore di Voghera, ha eliminato la parola Inter dal titolo-testata, spostandola sulla bandiera con i colori sociali dell'Inter impugnata da un papero.

Le società attrici sostengono che il titolo-testata « Inter Squadra Mia », adottato dal Ed. MIA per contraddistinguere il periodico dalla stessa pubblicato, viola i diritti esclusivi di Inter ai sensi degli artt. 100 l.d.a. 11 marchi e costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti di Paleari ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e 2 c.c.

Per quanto concerne l'eccezione preliminare sollevata da Ed. MIA, che contesta la legittimazione attiva di Inter e Paleari perché non titolari dei diritti fatti valere in giudizio, occorre osservare che, così come prospettata, la eccezione non può dar luogo ad una pronunzia che non sia anche di merito.

La legittimazione attiva *ad causam* deve intendersi come il potere di ottenere dal Giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, e va riconosciuta, pertanto, all'attore per il solo effetto della sua affermazione di titolarità, a prescindere da ogni questione relativa all'esattezza di tale affermazione.

Non può contestarsi, in ogni caso, che la F.C. Internazionale Milano s.p.a., meglio nota come Inter, sia una società c.d. sportiva, costituita come società per

azioni nel 1967, ma attiva come associazione sportiva fin dal 9 marzo 1968; né può dubitarsi, per quanto in precedenza osservato, che sia proprietaria dal febbraio 1962 del titolo-testata del periodico « Inter Football Club », edito dalla Paleari, nonché dei marchi « F.C. Internazionale Milano » ed Inter, registrati entrambi nel 1978 e destinati a contraddistinguere prodotti della classe 16 comprendente anche i giornali ed i periodici.

Per la valida titolarità di una testata non è necessario l'esercizio di un'impresa editoriale. Il primo comma dell'art. 100 l.d.a., cui si collega il quarto comma della stessa norma, subordina infatti al consenso dell'autore la riproduzione del titolo dell'opera su opere altrui, con la conseguenza che il proprietario, soggetto legittimato a far valere i diritti relativi, può essere anche estraneo al settore editoriale e può mantenere i diritti sul titolo (che, come è noto, nascono e si conservano con l'uso) facendo pubblicare l'opera da altro soggetto.

Nel caso di specie, la pubblicazione viene effettuata da Paleari su autorizzazione di Inter, in virtù di un contratto di gestione editoriale. L'essersi la proprietà riservata la fase redazionale con l'assunzione dei non indifferenti costi (art. 1); il diritto di opporsi alla stampa di pubblicità, qualora dovesse ritenersi a proprio insindacabile giudizio contraria ai propri interessi e lesiva del decoro e dell'immagine della rivista (art. 8); il diritto di intervenire nella impaginazione della rivista (art. 6), confermano che Inter, più che una semplice ingegneria, si è attribuita una vera e propria competenza esclusiva sull'attività redazionale della propria rivista, riservando a Paleari i compiti più propriamente tecnico-esecutivi.

L'eccezione relativa alla mancata ratifica del contratto Inter-Paleari da parte della Lega Nazionale Professionisti è irrilevante perché, trattandosi di norma contenuta in un regolamento privatistico, non è in grado di incidere sui diritti patrimoniali riconosciuti dalla legge ordinaria ed in ogni caso limita la sua efficacia alla sfera particolare dell'ordinamento sportivo.

La domanda di Inter e Paleari diretta ad ottenere la tutela del titolo-testata della rivista « Inter Football Club », ai sensi della legge sul diritto d'autore, non può essere accolta.

L'art. 100 di tale legge tutela il titolo di un periodico, che assume giuridica rilevanza come segno distintivo in funzione della sua idoneità ad individuare l'opera cui accede, ogni qualvolta l'utilizzazione da parte di altri possa determinare possibilità di confusione.

Ponendo a confronto le riviste « Inter Football Club » e « Squadra Mia Inter », dovendo farsi riferimento al periodico pubblicato da Ed. MIA quando fu richiesto al Pretore il provvedimento di inibitoria (produzione in atti), il Collegio esclude che sussista confondibilità tra le due pubblicazioni.

Differente è, infatti, il titolo sebbene in entrambe compaia la parola Inter; ridotto è il formato di quella edita dalla società convenuta, che si presenta come uno dei tanti giornali a fumetti per ragazzi; diversi sono la veste tipografica ed il contenuto, essendo « Inter Football Club » un vero rotocalco sportivo con approfonditi servizi, interviste curate, ampi spazi riservati alla pubblicità, mentre « Squadra Mia Inter » ha una grafica semplice ed un contenuto assai modesto, costituito principalmente da giochi, poster, fumetti, corrispondenza con i lettori, ed è quasi del tutto priva di pubblicità; inferiore (circa 1/3 in meno) è il prezzo del periodico edito da Ed. MIA. Esclusa, pertanto, la possibilità di confusione tra le due riviste devono ritenersi insussistenti le lamentate violazioni degli artt. 100 e 102 l.d.a. e 2598 c.c.

Questa decisione non è di ostacolo all'accoglimento della domanda attrice, fondata sulla violazione della legge marchi da parte della società convenuta. Si è, infatti, avuto modo di rilevare che la s.p.a. F.C. Internazionale Milano è titolare del marchio corrispondente alla propria denominazione sociale e di quello Inter, entrambi registrati sin dal 1978 a tutela di prodotti della classe 16.

Il marchio Inter, che è il nome con il quale la società di calcio milanese è conosciuta in tutto il mondo e non solo in quello sportivo, è stato utilizzato sin dal 1962 come elemento essenziale del titolo della rivista « Inter Football Club », in modo da ricollegare la pubblicazione alla società titolare del marchio.

Si è altresì rilevato che Ed. MIA ha inserito la parola Inter nel titolo della propria rivista « Squadra Mia Inter ». Nei primi numeri posti in commercio Inter era stampata in caratteri grandi e precedeva Squadra Mia in caratteri più piccoli. Solo in un secondo momento è stata collocata sulla bandiera avente i colori sociali della squadra di calcio, sorretta da un papero.

La società convenuta ha dedotto la nullità dei marchi registrati da Inter per violazione dell'art. 22 l.m. ed ha eccepito, altresì, la carenza di novità degli stessi ai sensi dell'art. 16 l.m.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Il marchio Inter è stato utilizzato di fatto sin dal lontano 1909, quando cioè l'Inter iniziò ad operare come associazione sportiva. Come cuore della testata « Inter Football Club » è stato utilizzato quantomeno sin dal 1962, risalendo a tale anno la pubblicazione del periodico. In ogni caso la società convenuta non ha comprovato la preesistente « vitalità » dei marchi opposti, atteso che colui il quale eccepisce la nullità deve dimostrare che i marchi anteriori non erano decaduti al tempo in cui fu effettuata la registrazione del marchio del quale si allega la nullità.

L'art. 22 della legge marchi statuisce, poi, che « può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio ».

L'Inter avendo struttura giuridica di s.p.a., cioè di una società di capitali, può considerarsi « imprenditore » agli effetti dell'art. 22 della legge marchi, e comunque come soggetto che esercita in senso lato una « industria » o un « commercio », sia pure con le speciali limitazioni previste per le società sportive.

Come è noto, la l. 23 marzo 1981, n. 91 vieta a queste ultime la distribuzione ai soci di utili, che debbono essere interamente reinvestiti per il proseguimento esclusivo della attività sportiva, ma tale peculiarità non pone in discussione la loro natura imprenditoriale. L'eventuale illegittimità delle attività extra-statutarie non può essere eccepita da altro imprenditore concorrente, ma solo dai soggetti e dagli organi legittimati ad impugnare, ai sensi dell'art. 2377 c.c., eventuali delibere adottate in violazione dello statuto sociale.

Ciò premesso, occorre rilevare che quando l'art. 22 citato parla di « sua impresa », tale espressione non va intesa in senso materiale, ma come indicativa dell'esigenza che il titolare del marchio sia in grado di esercitare un controllo sui prodotti realizzati dal licenziatario, allo scopo di mantenerne intatto il livello qualitativo.

Nel caso di specie, oltre ad un effettivo potere di controllo Inter si è riservata nei confronti di Paleari un potere d'ingerenza in concreto, come risulta dalla convenzione editoriale in atti.

La recente decisione del Tribunale di Milano che nella causa, avente lo stesso oggetto, tra le società attrici e la s.r.l. Master edizioni, che pubblicava la rivista

« Inter Squadra Mia » prima di Ed. MIA, ha ritenuto il marchio Inter prevalente, mente descrittivo e come tale debole, in quanto privo di efficacia distintiva al di fuori delle attività sportive, non viene condivisa.

Il marchio Inter non è un nome comune descrittivo degli argomenti trattati dalla rivista edita da Paleari, ma quello proprio della società di calcio milanese ed in questa si identifica. Deve, pertanto, essere ritenuto marchio forte, meritevole di tutela assoluta che opera al semplice ricorere di una confondibilità tra segni, non occorrendo anche quella tra prodotti, essendo più ampia la tutela della legge marchi rispetto a quella dell'art. 100 l.d.a.

La società convenuta, come già rilevato, ha inserito la parola Inter nel titolo-testata della propria rivista, ove svolge una funzione distintiva assolutamente predominante rispetto alla generica espressione Squadra Mia, violando in tal modo i diritti di esclusività di Inter sul marchio del quale è titolare. Il fatto che questo sia stato inglobato in un più complesso segno distintivo non esclude la contraffazione.

Deve essere, pertanto, inibito alla società convenuta di utilizzare la parola Inter sulle copertine dei propri periodici.

Il risarcimento del danno chiesto congiuntamente dalle società attrici deve essere, per la decisione adottata dal Tribunale, conseguenza della contraffazione del marchio Inter. Essendovi a carico del contraffattore una presunzione di colpa, non superata dal Ed. MIA, e non potendo contestarsi l'esistenza di un danno, che è in *re ipsa* allorché venga contraffatto un marchio, deve essere accolta la domanda di condanna generica, con conseguente remissione della causa innanzi all'Istruttore per la quantificazione del danno, indicato essenzialmente nella mancata percezione di royalties e nel discredito avuto dalla erronea associabilità di Inter ad una pubblicazione realizzata da terzi senza alcun controllo (foglio 43 della prima comparazione conclusionale).

Considerato che Ed. MIA iniziò la pubblicazione della rivista « Inter Squadra Mia » nel 1991 e la stessa è proseguita anche dopo l'inibitoria del Pretore con variazioni che non escludono la contraffazione; che il periodico quindicinale edito dalla convenuta, a detta di quest'ultima, ebbe molto successo avendo raggiunto le vendite diverse decine di migliaia di copie per ogni numero, il Tribunale ritiene di condannare Ed. MIA al pagamento provvisorio di lire 20 milioni.

Come componente non patrimoniale del risarcimento del danno deve essere disposta in questa sede la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, da eseguirsi per una sola volta, sue due colonne ed a caratteri doppi del normale a cura e spese della società convenuta sul quotidiano « Il Corriere della Sera », con facoltà di parte attrice di provvedervi direttamente in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell'obbligata, ripetendo da questa le spese a semplice presentazione della fattura.

La liquidazione delle spese viene riservata alla sentenza definitiva. Viene concessa la provvisoria esecuzione, considerata la persistenza dell'illiceo ed i gravi pregiudizi che ne derivano alla società attrice.

Rigetta ogni altra domanda e provvede al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

P.Q.M. il Tribunale di Voghera, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla s.p.a. F.C. Internazionale Milano ed s.r.l. A. Paleari, con sede rispettivamente in Milano ed in Bodio Lomnago, con atto 17 dicembre 1991, contro la s.r.l. Edizioni MIA, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara che la s.r.l. Edizioni MIA si è resa responsabile della violazione e contraffazione del marchio Inter di cui è proprietaria la s.p.a. F.C. Internazionale Milano e licenziataria la s.r.l. A. Paleari.
 - 2) Inibisce alla s.r.l. Edizioni MIA di utilizzare la parola Inter sulla copertina dei propri periodici.
 - 3) Condanna la s.r.l. Edizioni MIA al risarcimento dei danni in favore della s.p.a. F.C. Internazionale Milano ed s.r.l. A. Paleari da liquidarsi in prosieguo in giudizio.
 - 4) Condanna la s.r.l. Edizioni MIA a pagare alle società attrici una provvisoriale di lire 20 milioni.
 - 5) Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, da eseguirsi per una sola volta, su due colonne ed a caratteri doppi del normale a cura e spese della società convenuta sul quotidiano « Il Corriere della sera », con facoltà delle società attrici di provvedersi direttamente in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte dell'obbligata, ripetendo da questa le spese.
 - 6) Rigetta ogni altra domanda.
 - 7) Riserva la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
 - 8) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
 - 9) Provvede per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
- Così deciso in Camera di Consiglio il 25 ottobre 1994.

Profili della tutela della funzione suggestiva del marchio nella nuova legge (in margine a due sentenze sul marchio di società calcistiche).

1. Sette anni orsono, nel pronunciarsi per la seconda volta in modo specifico sull'argomento, la Corte di Cassazione poneva una serie di principi allo scopo di definire i presupposti e l'ambito di protezione dei marchi dotati di rinomanza ⁽¹⁾.

In particolare, la S.C. enunciava espressamente che la tutela accordata al marchio è collegata (e limitata) al valore dello stesso in relazione alla sua funzione distintiva, cosicché l'uso del marchio altrui è illecito solo ove pregiudichi in qualche modo detta funzione distintiva. Veniva, al contrario, esplicitamente esclusa ogni tutela del valore intrinseco (*rectius*, del valore attrattivo, suggestivo, del « selling power ») del marchio.

In questo modo, si ribadiva che l'esigenza di riconoscere una protezione più ampia ai marchi che godessero di rinomanza non poteva giustificare posizioni contrastanti con la scelta compiuta dal legislatore del 1942: quella, cioè, di attribuire tutela solo alla funzione distintiva del marchio.

La stessa Corte di Cassazione, del resto, nella sua prima puntuale presa di posizione sul marchio celebre aveva, si ammesse una protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini, ma solo entro i limiti del

(1) Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Giur. ann. dir. ind.* 1988, 109-138, e in questa *Rivista* 1989, II, 3 ss., con ampia nota di R. FRANCESCHIELLI. È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione, come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?

pericolo di confusione, inteso come rischio, da parte del consumatore medio, di attribuire erroneamente al titolare del marchio celebre l'attività svolta dal contraffattore, ovvero di assumere l'esistenza di legami giuridici od economici fra le due imprese ⁽²⁾.

La cospicua giurisprudenza di merito che, a partire dalla metà degli anni settanta (con l'affermarsi della figura dei c.d. marchi dei creatori del gusto e della moda, per vero non necessariamente coincidente con la figura del marchio celebre comunque dotato di alta rinomanza), ebbe modo di occuparsi di marchi dotati di forte valore suggestivo è espressione di un lodevole tentativo di riconoscere in qualche maniera protezione anche alla funzione suggestiva del marchio, nel rispetto peraltro dell'opzione legislativa di cui s'è detto.

Non potendo, in altre parole, tutelare in modo diretto la funzione suggestiva del marchio, i giudici hanno fatto sì che una (sia pur limitata) tutela diretta discendesse da una qualificazione in termini più ampi della nozione di affinità merceologica dei prodotti e/o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, o meglio da una ridefinizione del giudizio di confondibilità: la verifica della sussistenza di un'affinità strettamente merceologica cessò di costituire (insieme, com'è ovvio, alla delibazione della confondibilità tra i segni in sé) l'unico — e comunque decisivo — elemento nel giudizio di confondibilità ⁽³⁾.

Per la formulazione di quest'ultimo si giunse a considerare anche elementi estrinseci rispetto al prodotto od al servizio, quali la struttura delle imprese in questione ⁽⁴⁾ ed il loro comportamento sul mercato ⁽⁵⁾.

La preoccupazione comune a tutte le sentenze che si sono pronunciate al riguardo è stata quella di non fondare la protezione allargata del marchio

(2) Cass. 26 marzo 1983, n. 2060, in questa *Rivista* 1983, II, 321-329.

(3) Né si mancò di interpretare in senso assai più ampio i tradizionali criteri di valutazione dell'affinità merceologica, come quello della destinazione del prodotto alla soddisfazione di medesimi bisogni. In tal modo, l'affinità venne riconosciuta in relazione a prodotti — sia pur merceologicamente assai eterogenei — in grado di soddisfare un (per vero, generico) bisogno « dell'ornamentazione della persona » e di « prestigio »: cfr. Trib. Milano, 6 novembre 1978, in questa *Rivista* 1983, II, 234-249; Pret. Milano ord. 27 settembre 1982, ivi 1983, II, 312-315.

(4) È questo il caso soprattutto delle decisioni inerenti ai c.d. marchi dei creatori del gusto e della moda, nelle quali assume importanza decisiva il rilievo che il nucleo imprenditoriale, in relazione al quale definire la provenienza del prodotto, fosse da individuare nell'elemento personale, costituito dalla persona dello stilista: cfr., in particolare, Trib. Milano, 30 maggio 1974, in questa *Rivista* 1973, II, 223 ss.; Trib. Milano, 6 novembre 1978, cit.; Trib. Milano, 8 febbraio 1979, in questa *Rivista* 1983, II, 250-288.

(5) Si vedano soprattutto Trib. Milano, 24 aprile 1980, in questa *Rivista* 1983, II, 295-305; Trib. Milano, 12 maggio 1980, ivi 1983, II, 305-311; Trib. Milano, 18 aprile 1983, ivi 1983, II, 329-351. Si confrontino ancora, ma già su un piano parzialmente diverso, App. Milano, 24 febbraio 1984, in questa *Rivista* 1985, II, 30 ss., con nota di A. LEVI, *Il marchio « John Player Special » (ovvero una nuova valutazione circa il « momento » in cui la fattispecie del marchio celebre si caratterizza)* e App. Milano, 20 maggio 1986, ivi, II, 321 ss., con nota di M. CARTELLA, *Ancora sui marchi celebri: il caso « Mille Sarte »*.