

(nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con completezza, in tutti i loro elementi) e purché lo Stato destinatario risulti inadempiente per essere inutilmente decorso il termine per dare attuazione alla Direttiva.

Il ricorrente invoca questo principio, e chiede pertanto che il giudice del registro, accogliendo il ricorso, ritenuta l'immediata applicabilità della Direttiva C.E.E. n. 335 del 1969 e disapplicando di conseguenza le norme, dianzi ricostruite, che impongono il pagamento della tassa di concessione governativa come condizione necessaria per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese (*recte*: registri di Cancelleria in funzione di Registro delle imprese), ordini l'iscrizione rifiutata dal cancelliere.

Il ricorrente chiede, in linea subordinata, che il giudice del registro sospenda la decisione e rimetta la questione della compatibilità fra la normativa interna e la Direttiva C.E.E. alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato di Roma.

6. Il giudice del registro ritiene di dover accogliere l'istanza subordinata.

La questione della compatibilità tra il regime della tassa di concessione governativa sulle società e la Direttiva C.E.E. n. 335 del 1969 è già stata rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dal Presidente del Tribunale di Genova (cfr. ordinanza 14 gennaio 1991, in ricorso Ponente Carni s.p.a. c. Amministrazione delle finanze dello Stato, in *Società*, 1991, 681).

L'Amministrazione delle finanze dello Stato ritiene che la normativa fiscale in parola sia compatibile con la norma comunitaria, in quanto essa prevederebbe tributi classificabili come diritti di carattere remunerativo, come tali consentiti ai sensi dell'art. 12, lett. e) della Direttiva.

La questione non appare di immediata ed evidente soluzione. Ciò rende opportuno il ricorso alla Corte di giustizia.

Si deve ritenere che l'art. 177 del Trattato di Roma possa essere applicato anche ai fini di una decisione in sede di volontaria giurisdizione, data l'ampia dizione della norma, che non sembra riferibile ai soli casi in cui sia stato radicato un procedimento contenzioso.

Per questi motivi il giudice del registro:

visto l'art. 177 del Trattato di Roma; sospende la decisione sul ricorso; ordina che gli atti siano rimessi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee, alla quale richiede di pronunciarsi sulla seguente questione:

— se la normativa fiscale concernente la tassa di concessione governativa sulle società, attualmente vigente, e menzionata in motivazione *sub* 2 e 3, sia compatibile con la Direttiva C.E.E. n. 335 del 1969;

— dispone che il presente decreto sia comunicato alla Cancelleria Società ed al ricorrente. — *Omissis*.

#### (1-4) La «Juventus» fra football e cosmetici: società calcistiche e merchandising.

1. Con questa interessante pronuncia, il Tribunale di Torino prende posizione su due importanti profili del diritto dei marchi.

Con riguardo all'uno, che attiene alla tradizionale distinzione fra i marchi forti e deboli (ovvero espressivi), i giudici torinesi si limitano a dare applicazione ai principi tradizionali, affermatosi in materia.

Con riferimento all'altro, che concerne la questione, da ultimo assai dibattuta, dei requisiti richiesti ai fini della legittimazione al deposito di una domanda di brevetto, la sentenza qui commentata accoglie una soluzione, quanto mai cauta e sfumata, che sembra collocarsi in un territorio che la avvicina alla regolamentazione della materia che, in tempi recenti, si è venuta delineando in ra-

TRIBUNALE TORINO, 30 luglio 1991 — BARBUTO *Presidente e Relatore*. — Juvena Produits de beauté S.A. (avv. ti Paparo e Sandri) - Juventus F. C. s.p.a. (avv. ti Speranza e Saglietti).

**Marchi — Marchio debole — Marchi descrittivi in lingua morta — Criteri di accertamento** (R. D. 21 giugno 1942, n. 929, artt. 11 e 18, n. 2).

**Marchi — Marchio debole — Estensione della protezione** (R. D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 11).

**Marchi — Legittimazione al deposito della domanda — Presupposti — Qualifica imprenditoriale — Presenza** (C. c. art. 2082; R. D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 22; L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 10).

**Marchi — Legittimazione al deposito della domanda — Presupposti — Proposito di utilizzare il segno nella propria industria o commercio — Nozione — Limiti** (C. c. art. 2082; R. D. 21 giugno 1942, n. 929, artt. 22 e 42).

*Un marchio che sia costituito da una parola latina (nella specie: Juvena) e che impieghi un'espressione, il cui significato e la cui area concettuale siano largamente conoscibili dal pubblico italiano anche di cultura non elevata e siano altresì ricollegabili ad una parola del linguaggio comune (nella specie: cose giovani), è da qualificarsi come debole (1).*

*Nel caso di marchi deboli anche lievi difformità fra il marchio successivamente impiegato e quello adottato per primo sono sufficienti ad escludere la confondibilità fra segni (2).*

*Una società per azioni — ancorché costituita ai sensi della L. 23 marzo 1981, n. 91 come società sportiva — può considerarsi dotata della qualifica imprenditoriale richiesta dall'art. 22 della legge marchi (3).*

*Poiché l'art. 22 legge marchi fa riferimento ad un requisito soggettivo più empirico e vasto di quello sotteso alla nozione di imprenditore adottata dall'art. 2082 c. c., e tale requisito può ritenersi soddisfatto da qualunque utilizzatore od aspirante utilizzatore in un ambito generico di attività produttiva e commerciale, la società di capitali, che depositi un segno distintivo come marchio relativo a classi di beni che essa ancora non produca e commercializzi attualmente, può considerarsi un soggetto che «si propone» di utilizzare i marchi cui la registrazione si riferisce «nella sua industria o nel suo commercio» ai sensi della disposizione appena citata, entro il limite triennale di decadenza di cui al 1° comma dell'art. 42 legge marchi (4).*

*Omissis. — Svolgimento del processo:* Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 1988, la S. a. Juvena - Produits de beauté conveniva in giudizio la S.p.a. Juventus F. C. e proponeva la domanda di dichiarazione di nullità del marchio «Juventus» del quale la società convenuta aveva richiesto la concessione del brevetto. L'atto di cita-

zione dell'operare della normazione comunitaria in materia di marchi piuttosto che alle soluzioni fin oggi prevalenti in materia. I due profili meritano di essere analizzati separatamente.

2. La decisione fa capo ai consueti criteri, formati in materia di discriminazione dei marchi in ragione del loro grado di capacità distintiva, per escludere che un marchio, destinato a contraddistinguere cosmetici e prodotti di profumeria, e costituito da una parola — «Juvena» — che fa riferimento ad una nozione di impiego comune, alludendo alla gioventù, alle persone giovani ed ai prodotti ad esse destinati (o, forse più esattamente, alle persone che attraverso quei beni intendano mantenere un'apparenza di giovinezza) —, possa rientrare nella categoria (extralegislativa) dei segni distintivi «forti».

La valutazione appare del tutto in linea con gli orientamenti della giurisprudenza<sup>1)</sup> e della dottrina<sup>2)</sup> che si sono formati in

ha riconosciuto la qualificazione di marchio forte. Per citazioni di giurisprudenza anteriore, in applicazione dei medesimi principi, v. P. G. MARCHETTI-L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alla legislazione sulla proprietà industriale ed intellettuale*, Padova, 1987, 52 e seg.

<sup>2)</sup> Così, fra i molti, F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore. Impresa. Contratti d'impresa. Titoli di credito. Fallimento*, Bologna, 1991, 135; R. FRANCESCHETTI, *Sui marchi d'impresa*, Mi-

<sup>1)</sup> Così, da ultimo, Pret. Milano, 13 novembre 1989 (ord.), *Leasing Industria s.p.a. c. Bipiemme Istituto Mobiliare Milanese Leasing s.p.a.*, in *Giur. Dir. Ind.*, 2455/4, che ha ritenuto deboli i marchi «Pronto Leasing» e «Lease Auto» nonché App. Catanzaro, 15 dicembre 1989, *Distillerie Valentini Rodolfo s.p.a. c. Bosco Raffaele & Figli*, *ivi*, 2459/2, che, sulla base della premessa essere il toponimo richiamato nel marchio «Amaro Silano» non indicativo della provenienza e qualità del bene contestato, gli

zione veniva comunicato all'Ufficio centrale brevetti. Si costituiva in giudizio la Juventus F. C. s.p.a. e chiedeva il rigetto della domanda.

materia. Essa pare, infatti, tenere adeguato conto anche della circostanza che la parola comune in questione — Juvena, per l'appunto —, che risulta in relazione di «collegamento concettuale» con il marchio, può alternativamente considerarsi proveniente o da una lingua straniera (il francese) o, anche, dal latino<sup>3)</sup>.

Alla corrispondente qualificazione del segno come marchio «debole» — od espressivo — consegue l'applicazione della regola, anch'essa collaudata, limitatrice dell'ambito di protezione correlativa: variazioni e difformità anche lievi sono, in tal caso, sufficienti ad escludere la confondibilità<sup>4)</sup>.

Alla luce di simili principi, appare scontata la conclusione che il marchio Juventus, depositato in tempi recenti dall'omonima società calcistica quale segno destinato a contraddistinguere, *inter alia*, prodotti cosmetici e di profumeria, sfugga alla censura di confondibilità rispetto al preadottato marchio Juvena, e perché si tratta di marchio che presenta una variazione di rilievo rispetto al segno per primo impiegato e perché esso è di carattere complesso, per essere costituito anche di elementi figurativi di notevole spicco (gli emblemi della squadra) nonché di ulteriori elementi denominativi.

Né, come spesso accade, nel ragionamento dei giudici torinesi appare irrilevante la constatazione — pur tecnicamente relegata nel novero dei *dicta* — che il marchio Juventus evoca, in definitiva, delle associazioni mentali di carattere squisitamente agonistico e sportivo, la cui peculiarità sarebbe sufficiente, anche se considerata da sola, a scongiurare la possibilità di un'interferenza del segno che le evoca con un marchio solo parzialmente coincidente che sia, come avviene per pacifica ammissione nel caso di specie, radicato in un contesto di riferimenti affatto diversi.

3. Tutt'altro che scontate appaiono, invece, le conclusioni cui la sentenza è pervenuta in relazione all'altro punto deciso, e concernente, come si è accennato, il quesito se una società calcistica possa procedere alla registrazione di un proprio segno distintivo in un settore nel quale essa non svolga, al momento del deposito, attività commerciale o produttiva.

Una simile questione ha già avuto modo di proporsi in passato, almeno nei suoi termini generali. Essa ha trovato, com'è noto, soluzioni diverse in ragione delle letture differenziate del requisito soggettivo di cui all'art. 22 legge marchi che si sono venute delineando, nel corso degli anni e delle controversie.

Come è noto, di quest'ultima disposizione è invalsa, negli ultimi lustri, un'interpretazione assai rigorosa. Questa ha avuto di frequente un obiettivo specifico: quello di colpire l'abuso di coloro che ricorrono all'espedito di depositare a proprio nome la domanda di registrazione di un marchio, che goda di particolare prestigio in alcuni settori, per classi di prodotti diverse da quelle in cui ha avuto luogo la registrazione del primo titolare e ciò facciano

lano, 1988, 101 e segg.; G. COTTINO, *Diritto commerciale. Imprenditore, impresa e azienda. Segni distintivi, concorrenza, brevetti*, I, tomo 1°, Padova, 1986, 289 e segg.; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, 81; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. ecc.* diretto da F. Galgano, Padova, 1982, 151 e segg.

<sup>3)</sup> In argomento v., in particolare, V. DI CATALDO, *op. cit.*, 79 e segg. e, per richiami di giurisprudenza conforme, P. G. MARCHETTI-L. C. UBERTAZZI, *op. cit.*, 51 e segg.

<sup>4)</sup> In senso conforme v., da ultimo, App. Catanzaro, 15 dicembre 1989, caso «Amaro Silano», cit.; Pret. Milano, 13 novembre 1989 (ord.), caso «Pronto Leasing», cit.; App. Milano, 19 settembre 1989, Edizioni Condé Nast s.p.a. c. Presse Officine s.a., in *Giur. Dir. Ind.*, 2446/2, caso «Vogue Lui»; l'*obiter dictum* di Trib. Torino, 28 febbraio 1989, Albert s.a.s. c. FIP s.p.a., caso «Albert», *ivi*, 2403/4 nonché Cass., 3 dicembre 1987, n. 8979, *ivi*, 2108/1 ove ulteriori richiami.

<sup>5)</sup> Ed, inverso, la letteratura specializzata discorre, in simili ipotesi, di *trademark piracy*: v. M. CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I, 311; G. A. GUGLIEMMETTI, *Il marchio celebre o di haute renommée*, Milano, 1977, 17.

<sup>6)</sup> Così App. Milano, 5 settembre 1986, Wallcovering s.r.l. c. Dr. Ing. H. C. F. Porsche A. G., Porsche Design GmbH, Porsche Design Produkte, Vertriebsgesellschaft, caso «Porsche», in *Giur. Dir. Ind.*, 2066. Così anche, più di recente, App. Milano, 13 ottobre 1989, F. Guglielmelli c. The Lancet Ltd. e Masson Italia Periodici s.r.l., caso «Lancet», *ivi*, 2453; Trib. Milano, 15 ottobre 1987, Calzaturificio F.lli de Cristofaro s.d.f. c. Privitera e c. Goldwin Inc., caso «Goldwin», *ivi*, 2204, che richiede, ai fini dell'osservanza dell'art. 22 legge marchi, la «concreta predisposizione di mezzi strumentali»; Trib. Milano, 2 ottobre 1986, The Lancet Ltd. c. F. Guglielmelli e con Masson Italia Periodici s.r.l., caso «Lancet», *ivi*, 2138, che richiede, allo stesso fine, la presenza di una «fase di organizzazione e progettazione dell'attività produttiva».

Precisate le conclusioni definitive, la causa veniva trattata per la decisione all'udienza collegiale del 10 maggio 1991.

non con il proposito di usare direttamente ed effettivamente il segno in questione attraverso una propria struttura aziendale, ma nella speranza che il primo titolare, o altri imprenditori, ravvisino la convenienza di ricorrere a tale segno anche nelle classi di deposito più recente e, quindi, con la più o meno scoperta intenzione di lucrare un profitto speculativo con la cessione o licenza al migliore offerente.

Per contrastare tale sorta di comportamento, che, in effetti, non appare particolarmente commendevole<sup>5)</sup>, una parte della giurisprudenza si è orientata ad interpretare l'art. 22 legge marchi nel senso che esso, laddove statuisce che possa «ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio», richieda, «come requisito minimo» ai fini della legittimazione al conseguimento della registrazione, «la prospettiva dell'impresa, nel senso che la brevettazione si inserisca quantomeno nella fase preliminare o preparatoria dell'organizzazione di un'attività economica professionale per la produzione e lo scambio di beni e servizi» corrispondenti alle classi cui si riferisce la domanda di protezione<sup>6)</sup>.

In quest'ottica, ai fini della validità della brevettazione non apparirebbe sufficiente il collegamento (ideale prima, reale dopo) del marchio, con una qualunque impresa, ma solo quello intercorrente con un'impresa qualificata dal particolare oggetto della sua attività.

Invalida, per contro, sarebbe la brevettazione operata da «un'impresa che eserciti come unica attività quella promozionale e pubblicitaria e che si proponga di concedere» il marchio «in licenza ad altre imprese» o, comunque, di «fare commercio del segno»<sup>7)</sup>.

È facile avvedersi che una siffatta regola, come è idonea a negare la legittimazione al deposito di domande di brevetto per marchio d'impresa a coloro che non abbiano svolto alcuna attività imprenditoriale direttamente collegata al segno, né abbiano intenzione di intraprenderla, ma solo di trarne lucro speculativo, vendendolo al migliore offerente, così risulta, nella sua formulazione astratta, applicabile anche ad altri gruppi di ipotesi.

Essa può, infatti, concernere anche i casi nei quali coloro che procedano al deposito abbiano alle loro spalle una consistente ed apprezzata attività imprenditoriale, contraddistinta dallo stesso marchio, ma, tuttavia, esercitata in settori merceologicamente diversi e distanti da quelli cui il deposito si riferisce, tutte le volte che un simile sfruttamento ulteriore del marchio sia programmato ed attuato non attraverso una presenza diretta del titolare del marchio ma in modo mediato e diretto, ovvero, attraverso quell'autorizzazione all'uso di terzi nella quale, come è noto, si concreta il negozio di *merchandising*<sup>8)</sup>.

In termini strutturalmente non diversi sembrerebbero profilarsi quei gruppi di casi nei quali l'attività di sfruttamento indiretto del

Già in precedenza si erano espressi nello stesso senso Trib. Milano, 26 gennaio 1984, Porsche A. G. e Porsche Design GmbH c. Wallcovering Pubblicità s.p.a., caso «Porsche», in *Giur. Dir. Ind.*, 1744, il quale ritiene che, al momento della domanda di brevettazione del marchio debba essere già riscontrabile la «fase organizzativa» dell'impresa corrispondente e ritiene ostativo della concessione del brevetto l'accertamento della volontà di «fare commercio del segno»; Trib. Milano, 6 ottobre 1983, Grundig Italiana s.p.a. c. M. Rizzi e Wartal Etablissement, caso «Minerva», *ivi*, 1739, che ha ritenuto nulla la domanda di brevetto, presentata «da chi non si proponeva minimamente di far uso del segno» nonché Trib. Milano, 12 maggio 1980, The Coca Cola Co. c. S. Privitera, caso «Coca Cola», in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 304 e segg., a 311.

Si esprimono conformemente all'impostazione seguita da questa giurisprudenza A. VANZETTI, voce «Marchio (diritto commerciale)», in *Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, 6; V. DI CATALDO, *op. cit.*, 35 e segg.; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, 163 e segg. e *Sulla tutelabilità dei nomi di personaggi di opere letterarie (a proposito del caso James Bond 007)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1971, II, 115; A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, 33 e segg. e già M. GHIRON, *L'imprenditore, l'impresa e l'azienda*, Torino, 1955, 457-458.

In una posizione particolare — ed «estrema»: così A. VANZETTI, *Marchi: evoluzione della giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Atti del Convegno di studio sul tema Brevetti, marchi, licenze - Sviluppi recenti*, tenuto a Milano l'8-9 novembre 1984, Torino, 1985, 141 e segg., *ivi* a 145 si colloca Trib. Milano, 28 settembre 1978, La. De. Las. C. D. Lazzaroni & C. s.p.a., caso «Lazzaroni», in *Giur. Dir. Ind.*, 1149, che richiede, ai fini del rispetto dell'art. 22 legge marchi, la presenza attuale dell'«industria» o del «commercio» cui il segno si riferisca.

<sup>7)</sup> Così App. Milano, 5 settembre 1986, caso «Porsche», cit.

<sup>8)</sup> Sulle caratteristiche, la disciplina ed i presupposti di validità di

**Motivi:** 1. La società attrice, che opera in campo internazionale nel settore dei prodotti cosmetici, di bellezza e di profumeria, è titolare fin dal 28 novembre 1966 di brevetto per marchio d'impresa consistente nella parola Juvena per

marchio sia programmata od attuata da soggetti che abbiano già fatto in precedenza uso dello stesso segno non già per immettere beni e servizi sul mercato ma nell'esercizio di un'attività sportiva<sup>9)</sup>.

Nell'un caso come nell'altro, infatti, il depositante intenderebbe usare il segno di cui chiede la protezione non direttamente, ovvero attraverso una propria attività imprenditoriale («nella sua industria o commercio») ma indirettamente, ossia attraverso rapporti negoziali con terzi.

L'estensione dell'interpretazione rigorosa dell'art. 22 legge marchi, adottata dalla giurisprudenza per contrastare i sopraricordati fenomeni di cosiddetta pirateria dei marchi, alle ipotesi di registrazione del marchio in nuove classi ad opera dell'originario titolare del segno in vista di un suo sfruttamento indiretto (attraverso la conclusione di negozi di *merchandising*) ha incontrato, com'è facile comprendere, più di un'opposizione.

Per sfuggire all'impasse, si è proposto di distinguere fra «le ipotesi di registrazione del marchio che si caratterizzano per il loro evidente intento «emulativo» da quelle in cui, viceversa, sia configurabile un legittimo interesse del registrante alla utilizzazione, anche se indiretta, del marchio»<sup>10)</sup>. Né sono mancate proposte interpretative dell'art. 22 legge marchi variamente articolate e diversamente volte a precisare in quali circostanze ed a quali condizioni una registrazione finalizzata alla instaurazione di rapporti contrattuali di collaborazione nello sfruttamento di un marchio per classi «nuove» di prodotti possa collocarsi su di un piano di compatibilità con i principi informativi del diritto dei segni distintivi<sup>11)</sup>.

Nel contempo si è profilata un'impostazione giurisprudenziale più liberale, secondo la quale sarebbe «prevista e valida», ai sensi dell'art. 22 legge marchi, «la registrazione di un marchio il cui uso si prospetta solo come futuro ed eventuale» cosicché l'onere di utilizzazione effettiva rilevarebbe non sotto il profilo acquisitivo del diritto, ma solo sotto quello conservativo. Alla stregua di questa ricostruzione, «l'uso» del marchio «entro un periodo di tempo (il triennio dalla concessione di cui all'art. 42 legge marchi)» costituirebbe un differito «onere del titolare se vuole evitare la decadenza del marchio», anziché l'immediata condizione di validità della registrazione<sup>12)</sup>.

questo negozio si vedano, in prospettive e con valutazioni in larga misura differenziate, F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, «merchandising»*, in *Contratto e Impresa*, 1987, 172 e segg.; A. FRIGNANI, *I problemi giuridici del merchandising*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, 34 e segg.; P. AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*, in *Contratto e Impresa*, 1989, 510 e segg. Sia consentito anche di rinviare al mio scritto, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, ove ulteriori richiami, anche di letteratura e giurisprudenza straniera.

<sup>9)</sup> In tal caso, il segno sarebbe stato originariamente utilizzato come stemma, emblema o denominazione dell'associazione della società sportiva, anziché come marchio (salvo che non si voglia ipotizzare che esso funga anche come marchio — di servizio, ai sensi della L. 24 dicembre 1959, n. 1178 — «in relazione alla loro specifica attività di imprese di spettacolo»: così A. DE SILVESTRI, *Le operazioni di sponsorizzazione ed il merchandising delle società calcistiche*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1983, II, 115 e segg., ivi a 140).

<sup>10)</sup> Così G. CAVANI, *Relazione al Convegno del 21 maggio 1987 su Il merchandising dei marchi: opportunità e limiti*, Atti degli Incontridibattiti organizzati dalla LES-Italia, Torino, 1988, 68 e segg.

<sup>11)</sup> Si vedano, in vari sensi, F. GALGANO, A. FRIGNANI, P. AUTERI, *op. e loc. cit.* Per una sintesi del dibattito al riguardo cfr. anche il mio scritto (*Il merchandising*, cit.), 467 e segg.

Particolarmente utile all'impostazione della questione, anche se non specificamente finalizzata alla valutazione del negozio di *merchandising*, appare la trattazione svolta da M. AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, 1984, 207 e segg. ove amplissimi richiami.

<sup>12)</sup> Così, da ultimo, Cass., 17 dicembre 1987, n. 9404, Rizzi M. e Soc. Wartal Etablissement c. Grundig Italiana s.p.a., caso «Minerva», in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, II, 228 e segg. con nota di E. MALINVERNO, *Trasferimento «autonomo» del marchio non usato*. In senso analogo Trib. Milano, 18 aprile 1983, Austria Tabakwerke A. G. Worm. Österreichische Tabakregie Vienna e F. Frati c. A. De Adamich e G. Ceccato e con gli intervenuti Altesse Zigarettenhullerzeugung e Austria Tabakwerke GmbH di Monaco, caso «Milde Sorte», in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, 329 e segg., che, però richiede che la qualità imprenditoriale sopravvenga in capo al richiedente non già nel triennio di cui all'art. 42 legge marchi ma entro la data di concessione del brevetto.

contraddistinguere prodotti della classe 3 (prodotti cosmetici e di profumeria). Tale marchio è effettivamente utilizzato e risulta rinnovato nel 1986.

La società convenuta ha depositato diversi marchi, tutti

4. Poiché, come si è appena ricordato, i più spinosi fra i problemi esegetici collegati all'interpretazione dell'art. 22 legge marchi si pongono quando risulti in modo inequivocabile dal complesso delle circostanze che il registrante non intenda sfruttare direttamente il marchio, vuoi perché egli miri a farne puro e semplice commercio<sup>13)</sup>, vuoi perché egli dichiari di volere sfruttarne il valore di richiamo attraverso operazioni di *merchandising*<sup>14)</sup>, il Tribunale di Torino ha potuto evitare di prendere diretta posizione sulle questioni corrispondenti, sottolineando che, nel caso di specie, l'eventualità di uno sfruttamento (parrebbe: diretto) del segno ad opera della società sportiva registrante non poteva dirsi escluso *a priori* nel contesto delle disposizioni, di diritto societario «comune» e «speciale» in cui il soggetto richiedente la protezione si trovava (e trova) ad operare.

In effetti, appare condivisibile — quantomeno in astratto — l'opinione secondo la quale non esistono ostacoli a che una società sportiva — pur regolata dalla normativa speciale di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 — svolga in via strumentale e subordinata operazioni esorbitanti dall'attività sportiva, e consistenti nella produzione e vendita in linee di prodotti contrassegnati con lo stemma o l'emblema sociali<sup>15)</sup>.

Poiché, d'altro canto, nel caso di specie il richiedente era una società, i magistrati torinesi hanno avuto buon gioco di rilevare che il soggetto registrante era già fornito della necessaria qualità imprenditoriale al momento della presentazione della richiesta di protezione, aggiungendo, *ad abundantiam*, che, secondo la giurisprudenza dello stesso tribunale<sup>16)</sup>, il requisito imprenditoriale ai sensi dell'art. 22 legge marchi va inteso in senso più «empirico e vasto» di quanto non possa desumersi dal testo della disposizione codicistica, dettata dall'art. 2082 c. c.

Anche quest'ultimo rilievo coglie nel segno sotto un profilo sostanziale.

Ma non va trascurato che, se nella fattispecie decisa in precedenza dalla magistratura torinese, si era in presenza di comportamenti da parte del richiedente (uno stilista di moda, o designer)<sup>17)</sup>, che corrispondono a quell'«esercizio effettivo dei poteri di decisione sull'uso del marchio nonché sulle operazioni attinenti alla fabbricazione o scelta dei prodotti da contrassegnare con il segno» cui è ricollegata la titolarità sostanziale del

<sup>13)</sup> Come, ad es., nella fattispecie decisa da Trib. Milano, 12 maggio 1980, caso «Coca Cola», cit.

<sup>14)</sup> Come nelle fattispecie su cui si è pronunciata Commiss. ricorsi, 27 ottobre 1981 (parere), in *Giust. Civ.*, 1982, I, 1153 e segg. e Commiss. ricorsi, 26 novembre 1986, ricorrente Perfetti, caso «Brooklyn», in *Giur. Dir. Ind.*, 2373.

<sup>15)</sup> Una simile valutazione appare sostenibile, infatti, anche se si considerino le limitazioni istituzionali cui è sottoposta la società sportiva «di diritto speciale» (sulle quali v., per tutti, G. MARASÀ, *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 205 e segg. e 341 e segg.; G. COTTINO, *Diritto commerciale. Le società e le altre associazioni economiche*, I, tomo 2°, Padova, 1987, 89 e segg.; D. VITTORIA, *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto e Impresa*, 1985, 773 e segg., specie 778 e segg.), giacché appare difficile sostenere che ad una società sportiva possa essere impedito di svolgere quelle attività economiche «meramente strumentali al raggiungimento degli scopi associativi» le quali invece, secondo l'opinione prevalente (G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, tomo 1°, cit., 179 e seg.; F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, cit., 57), sono consentite ad associazioni e fondazioni.

<sup>16)</sup> Trib. Torino, 15 aprile 1985, Roveri Gerad c. Rao s.n.c. e Gigliola Maglia s.p.a., in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, II, 65 e segg., caso «Gouache», con nota di S. GIUDICI, *Brevi note in tema di titolarità del diritto al marchio*, ivi, 71 e segg.

<sup>17)</sup> Infatti, come aveva acutamente osservato Trib. Torino, 15 aprile 1985, caso «Gouache», «nel caso in esame, il Roveri Gerad risulta essere... un soggetto che produce idee, che crea e disegna modelli unici ed originali, progetta prototipi e vende tali realizzazioni direttamente alle case produttrici o a terzi licenziatari, presta consulenza o offre suggerimenti alle case di moda e alle industrie produttrici di capi di abbigliamento. In definitiva, il Roveri è un soggetto che utilizza i marchi, in senso lato, nel campo dell'industria e del commercio (campo della creazione dei prodotti e dello scambio di prodotti)» (*loc. ult. cit.*, 69). Che poi, nel concreto assetto esaminato dai giudicanti, il titolare del marchio si valesse dell'altrui azienda per esercitare le prerogative proprie della titolarità del marchio, è circostanza diversa, che non elide l'esattezza della constatazione che i poteri decisionali in ordine all'uso del segno continuassero a fare capo al suo titolare: al riguardo, con argomentazioni penetranti, M. AMMENDOLA, *op. cit.*, 208 e segg.

contenenti  
dotti della  
dotti farm  
per fasciat  
attrice, nel  
alla catego  
marchio J  
con il pro  
n. 1, R. I  
che la nulli  
R. D. cit.  
sportiva ch  
alle norm  
classi mer

La dife  
marchio J  
ferma che  
i propri s  
prevalenti  
non consi  
tre che le  
commerci  
da tempo  
produzion  
tacoli e p  
chiavi, me

2. I prc  
via gradu  
ziale:

a) se  
quale nor  
ziale;

b) in  
marchio J  
una imit  
perché id

c) in  
quindi di

marchio<sup>18</sup>  
dalla decis

Cosicch  
della cont  
consentito  
zione fra  
allo stato  
soggetto d  
concessor

Certo, s  
uso di una  
della legit  
un march  
spogliata  
sere colti  
non menc  
sembra a  
liberale<sup>21</sup>  
va operat  
momento  
all'art. 42

<sup>18)</sup> Cos

319 e seg

<sup>19)</sup> V. s

<sup>20)</sup> V. s

<sup>21)</sup> V. s

<sup>22)</sup> A t

neppure

mento al

fissare il

zione del

st'ultima

però, no

l'invalidi

comport

a tale d

fattispeci

re) e 2

dalla doc

In arg

tamento,

<sup>23)</sup> Si v

contenenti la parola Juventus, per contraddistinguere prodotti della medesima classe 3 e anche della classe 5 (prodotti farmaceutici, igienici, dietetici, impiastri, materiale per fasciature, disinfettanti, ecc.). La difesa della società attrice, nella convinzione che il marchio Juvena appartenga alla categoria dei cosiddetti «marchi forti», afferma che il marchio Juventus della convenuta, simile e confondibile con il proprio, sarebbe nullo per violazione dell'art. 47, n. 1, R. D. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi); afferma che la nullità deriverebbe anche dalla violazione dell'art. 22 R. D. cit., perché la convenuta è una società calcistico-sportiva che non potrebbe mai operare, in base alla legge e alle norme statutarie, nel campo commerciale di cui alle classi merceologiche 3 e 5.

La difesa della società convenuta, nell'eccepire che il marchio Juvena non costituisce un «marchio forte», afferma che non vi sarebbe confondibilità, dal momento che i propri sono marchi complessi formati da altri elementi prevalenti (quali la zebra, le strisce bianco-nere, le stelle) e non consistono nella sola parola «Juventus»; afferma inoltre che le norme statutarie della società non escludono la commercializzazione di prodotti per la cura del corpo e che da tempo la società opera nel settore imprenditoriale della produzione di attrezzature sportive, delle borse, degli spettacoli e perfino di spumanti, panettoni, orologi, portachiavi, medaglie e oggetti affini.

2. I problemi sono sostanzialmente tre, da esaminare in via graduale, essendo fra loro connessi in modo conseguenziale:

a) se il marchio Juvena sia un marchio forte, per il quale non è ammissibile alcuna forma di imitazione parziale;

b) in caso di risposta affermativa al primo quesito (il marchio Juvena è forte), se il marchio Juventus costituisca una imitazione parziale giuridicamente inammissibile perché idonea a creare confusione;

c) in caso di risposta negativa al secondo quesito, e quindi di validità ipotetica del marchio Juventus, se la so-

marchio<sup>18</sup>), non altrettanto può dirsi nella situazione esaminata dalla decisione che qui si annota.

Cosicché, in definitiva, non resta che concludere che i termini della controversia, sottoposta alla magistratura torinese, hanno consentito ai giudicanti di evitare di prendere espressamente posizione fra le diverse interpretazioni dell'art. 22 legge marchi che, allo stato attuale, si fronteggiano con riguardo alla facoltà di un soggetto di richiedere la registrazione di un marchio in vista della concessione del diritto di utilizzazione del segno a terzi<sup>19</sup>.

Certo, si potrebbe fare leva sulla circostanza che il tribunale fa uso di una nozione assai lata di «imprenditore» ai fini della verifica della legittimazione al deposito della domanda di registrazione di un marchio e, per di più, che tale nozione risulta attualmente spogliata degli elementi «sostanzialistici» che ancora potevano essere colti nella precedente giurisprudenza dello stesso Collegio<sup>20</sup>), non meno che sulla constatazione che la sentenza qui commentata sembra accogliere l'opinione — propria della impostazione più liberale<sup>21</sup>) — secondo cui il giudizio di validità della registrazione va operato non al momento della domanda di protezione od al momento della concessione, ma alla scadenza del triennio di cui all'art. 42<sup>22</sup>), per argomentare che questa decisione apre la via ad

cietà convenuta (che è una società sportiva) sia legittimata alla titolarità di un marchio di impresa per i settori merceologici 3 e 5 (cosmetici, igienici, farmaceutici, ecc.).

Quanto al quesito *sub a*) (se il marchio Juvena sia un marchio forte), il Collegio ritiene di dare risposta negativa.

Premesso che in nessuna disposizione normativa si rinviene la distinzione terminologica fra marchio «forte» e «debole», essendo la dicotomia concettuale frutto della elaborazione teorica della dottrina e della casistica giurisprudenziale, si deve ricordare che sono considerati marchi forti quelli che si caratterizzano per la loro impronta fortemente originale ed individualizzante, incentrata quasi sempre su un nome di pura fantasia; sono marchi deboli, invece, quelli che solo in parte sono di fantasia, essendo costituiti prevalentemente da un nome comune, espressivo o indicativo, accompagnato o meno da qualche modificazione morfologica.

La differenza è importante ai fini della tutela perché:

— in presenza di un marchio forte, la protezione è totale, piena e completa, e si estende fino al punto da considerare illegittima e vietata qualsiasi imitazione consistente in variazioni o modificazioni, anche se originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «tipo» di marchio, perché in tal caso si crea tout court la confondibilità fra due segni distintivi di prodotti analoghi;

— in presenza di un marchio debole, ferma restando la sua validità, la protezione è invece meno piena, nel senso che le (asserite) imitazioni consistenti in modificazioni o aggiunte, anche lievi, rispetto al marchio protetto, sono considerate ammissibili, perché escludono di per sé la confusione o la confondibilità fra marchio imitato e marchio imitatorio.

La Suprema Corte, nella nota sentenza sul caso Playboy/Playmen (Cass., 28 aprile 1977, n. 1604), ha avuto modo di dare applicazione a tali concetti affermando che il marchio Playboy, costituito da una parola di origine inglese entrata nell'uso corrente come espressione designativa della gioventù ricca, frivola e mondana — ferma restando

una valutazione di ammissibilità generalizzata delle operazioni di *merchandising* del marchio alla stregua del sistema normativo oggi vigente.

Tuttavia, occorre subito aggiungere che una simile lettura della pronuncia apparirebbe ingiustificata, proprio perché — come si è detto — le argomentazioni svolte nella sentenza sono tutte riferite all'eventualità, teoricamente ipotizzabile, anche se praticamente remota, che sia lo stesso registrante ad intraprendere la «produzione o commercializzazione delle merci di cui ai brevetti».

Invero, i giudicanti evitano accuratamente di prendere partito sull'altra — e operativamente ben più plausibile — eventualità, che il registrante addivenga alla decisione di concedere lo sfruttamento del proprio marchio per le classi cui si riferisce la protezione attraverso l'instaurazione di rapporti contrattuali con i terzi.

Ed una simile cautela è ben comprensibile, ove si ponga mente alla circostanza che le regole che governano quest'ultima fattispecie sono presentemente sottoposte ad una serie di profonde innovazioni legislative, in corso di adozione per l'impulso della normativa comunitaria di armonizzazione del diritto dei marchi<sup>23</sup>).

MARCO RICOLFI.

<sup>18</sup>) Così P. AUTERI, *Territorialità*, cit., 169 e segg., 279 e segg., 319 e segg.

<sup>19</sup>) V. *supra*, note 6-8, 10-12, 14 e testo corrispondente.

<sup>20</sup>) V. *supra*, note 16-17 e testo corrispondente.

<sup>21</sup>) V. *supra*, nota 12 e testo corrispondente.

<sup>22</sup>) A ben vedere, però, la sentenza annotata non si sbilancia neppure su questo punto: è ben vero, infatti, che essa fa riferimento al triennio di cui al 1° comma dell'art. 42 legge marchi per fissare il termine ultimo entro il quale deve intervenire l'utilizzazione del marchio, ad evitare l'effetto estintivo previsto da quest'ultima disposizione. L'accoglimento di una simile opinione, però, non esclude che possa contemporaneamente ritenersi che l'invalidità della brevetazione del segno possa essere desunta da comportamenti inequivoci ed irreversibili già nel periodo anteriore a tale data e — come è avvenuto nei casi cui si riferiscono le fattispecie esaminate dalla Commiss. ricorsi, 27 ottobre 1981 (parere) e 26 ottobre 1986, caso «Brooklyn», cit. —, addirittura già dalla documentazione allegata alla domanda di registrazione.

In argomento v. anche, per analoghi rilievi, P. AUTERI, *Lo sfruttamento*, cit. 526 e segg.

<sup>23</sup>) Si veda la *Prima direttiva del Consiglio delle Comunità euro-*

*pee del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in G.U.C.E., N.L. 40/1 dell'11 febbraio 1989, in Riv. Dir. Ind., 1988, I, 511 e segg. ed in *Leggi civ. comm.*, 1988, 1428 e segg. con commento di A. VANZETTI. Per una prima valutazione al riguardo si vedano L. SORDELLI, *Significato e finalità della Direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati* n. 89/104, in Riv. Dir. Ind., 1989, I, 14 e segg.; A. v. MUEHLENDALE, *Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft*, in GRUR Int., 1989, 353 e segg.; G. L. BRANCADORO, *La prima direttiva comunitaria in materia di marchi d'impresa*, in Riv. Dir. Comm., 1989, I, 497 e segg.; G. FLORIDIA, *La direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del mercato unico europeo*, in Riv. Dir. Ind., 1990, 349.

Foriera di innovazioni sotto il profilo che qui interessa è anche la *Proposta modificata di Regolamento del Consiglio del 27 maggio 1988 sul marchio comunitario* (in Riv. Dir. Ind., 1990, I, 115 e segg.), la quale elimina ogni collegamento fra la qualifica imprenditoriale e la registrazione (art. 4) nonché l'acquisto del diritto al marchio (art. 5).



la sua validità — ha carattere «debole»; ed ha concluso, in via generale, che «nel caso di marchi deboli anche lievi difformità sono sufficienti ad escludere la confondibilità fra marchi». In altre parole, l'attribuzione della espressione «Playboy» della qualificazione di marchio debole fa sì che lievi difformità («men» in luogo di «boy», fermo restando il cuore del marchio «play») siano sufficienti ad escludere la confondibilità e la contraffazione, e quindi ad escludere la illegittimità del comportamento del concorrente.

Analogo orientamento ha assunto la giurisprudenza di merito in relazione ai marchi ispirati a parole straniere di uso comune: è stato ritenuto debole il marchio «Elle», con la motivazione che trattasi di un pronome della lingua francese conosciuta almeno nei suoi rudimenti dal pubblico italiano (Trib. Milano, 28 febbraio 1972; App. Milano, 12 giugno 1973); e così pure il marchio «Jolly», con la motivazione che tale espressione ha una notevole diffusione nel qualificare prodotti di generi diversi (App. Bologna, 17 settembre 1976); e così pure i marchi, ispirati alla lingua inglese, «Baby Parking» (App. Bologna 13-20 novembre 1976), «Eurobaby» (Trib. Bologna, 4 maggio 1982), «Calma Baby» (Trib. Milano, 14 gennaio 1985), «Jet tours» (App. Torino, 4 novembre 1985), «Snack Master» (Trib. Milano, 18 novembre 1985). Anche per il marchio «Plia», ispirato al verbo latino «plicare» (per la verità, poco noto al grande pubblico), la giurisprudenza ne ha ritenuto la natura «debole» (Trib. Bologna, 30 settembre 1986).

Aderendo a tale filone interpretativo, il Collegio ritiene di qualificare come «debole» il marchio Juvena, perché costituito da una parola latina che significa «cose giovani» (nome comune), sicuramente conosciuta da un pubblico italiano anche di cultura non elevata; è sufficiente avere frequentato la scuola dell'obbligo per intuire il significato dell'espressione o la sua area concettuale.

Si tratta quindi di una espressione, ancorché dotata di una sufficiente originalità per non escluderne la validità come marchio, avente un significato espressivo corrente e comune nella lingua latina e, sia pure di riflesso, nella lingua italiana.

La natura «debole» del marchio Juvena fa sì che la differenziazione operata dalla convenuta (che ha adoperato la parola Juvena per i suoi marchi) sia oggettivamente idonea ad escludere ogni rischio di confondibilità, per almeno due motivi:

— in primo luogo, perché i marchi della convenuta sono di tipo complesso e consistono non nella sola parola «Juventus», che in alcuni appare addirittura secondaria, bensì in altri elementi grafici e descrittivi presenti in misura prevalente: il profilo di una zebra rampante nel marchio 39758, 39759, 39760, 39761, 39762, 39763, 41674; il disegno di due stelle (oltre alla zebra) con le parole «F. C. Supporter» nel marchio 41674; le strisce bianconere longitudinali (oltre alla zebra e alle stelle) nel marchio 39758;

— in secondo luogo, perché il marchio della convenuta consiste in una parola sostanzialmente diversa da quella usata dall'attrice, ancorché avente una radice comune e cinque lettere identiche.

Il consumatore medio è portato naturalmente a ritenere che altro è la parola «Juvena», altro è la diversa espressione «Juventus».

La parola «Juvena», per chi conosce anche rudimentalmente il latino, evoca le «cose giovani» (o moderne) o le cose destinate ai giovani, in contrapposizione a quelle vecchie, superate o comunque destinate ai vecchi o agli anziani; per chi non conosce il latino e per chi è portato a pronunciare la parola nel modo non corretto di «giúvena» o «giuvéná» o «giuvená» (con il suono francese della j simile a jeune o jeunesse, o il suono inglese simile a junior, jet, jolly) evoca una donna o persona giovane o una cosa giovane o giovanile.

La parola «Juventus» (che nessuno è portato a pronunciare con il suo consonativo di g, alla francese o all'inglese), per chi conosce il latino, evoca il concetto astratto di «gioventù», avulso da ogni riferimento a cose, donne o persone, ma riferito essenzialmente ad una stagione della vita o ad uno «stato» dell'esistenza; per chi non conosce il latino (e trova magari difficoltà a capire se la parola è piana o sdrucchiola), evoca quasi esclusivamente il fenomeno della

squadra di calcio torinese, nota in tutto il mondo con il nome abbreviato di «juve» (sempre pronunciato all'italiana come «iuve»), intraducibile in concetti concreti o astratti, quasi avulso da ogni riferimento alla gioventù e solitamente associato ai simboli «zebra», «zebrato», «bianco-nero» e «strisce bianco-neri» (i quali significativamente compaiono in tutti i marchi della convenuta).

In altre parole, il marchio Juvena evoca un certo fenomeno, il marchio Juventus ne evoca un altro di tutt'altro tipo e totalmente lontano dal primo.

3. La risposta negativa al quesito *sub a*) (il marchio Juvena non è un marchio forte) non obbligherebbe ad esaminare il quesito *sub b*) (se il marchio Juventus costituisce una imitazione, pacificamente di tipo parziale, giuridicamente inammissibile perché idonea a creare confondibilità), alla luce della nota giurisprudenza sopra richiamata («nel caso di marchi deboli anche lievi difformità sono sufficienti ad escludere la confondibilità fra marchi»).

Si ritiene di dare comunque una risposta a tale quesito (per completezza di motivazione) con la seguente argomentazione.

Ancorché, per mera ipotesi, si voglia attribuire al marchio dell'attrice la natura «forte», si deve riconoscere, per tutte le considerazioni già fatte, che i marchi complessi e descrittivi depositati dalla convenuta non costituiscono imitazione tale da creare confondibilità. La parola «Juventus», per il modo con cui viene pronunciata e per i concetti che evoca nella sua associazione ai simboli sportivi della zebra e delle strisce bianco-neri, è del tutto diversa da «Juvena». Inoltre la parola «Juventus» non costituisce affatto il «cuore» dei relativi marchi complessi, ma solo uno degli elementi costitutivi e neanche il più importante.

4. Quanto al quesito *sub c*) (se la società convenuta sia legittimata alla titolarità del valido marchio «Juventus» per i settori merceologici 3 e 5), si rileva che trattasi di domanda declaratoria di nullità per asserita violazione dell'art. 22 R. D. n. 929 del 1942 («può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio»).

Osserva il Collegio che la domanda dell'attrice non può essere accolta per le ragioni che seguono.

A) La società convenuta, avendo struttura giuridica di società per azioni, cioè di una società di capitali (struttura definibile come «impresa collettiva» o «esercizio associato di attività d'impresa»), 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 alle società sportive la distribuzione ai soci degli utili, che debbono essere interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, ma tale peculiarità non pone in discussione la natura imprenditoriale delle predette strutture societarie.

B) L'eventuale illegittimità delle attività imprenditoriali extra-statutarie (produzione di merci appartenenti alla classe merceologica 3 e 5) non può essere eccepita da un altro imprenditore concorrente (peraltro prima ancora della asserita violazione statutaria mediante la effettiva produzione di cosmetici, creme o affini), bensì dai soggetti e dagli organi legittimati ad impugnare, ai sensi dell'art. 2377 c. c., eventuali delibere adottate in violazione dello statuto sociale (cioè da amministratori, sindaci, soci assenti o dissenzienti).

C) Non è dato prevedere, in sede di deposito del marchio, l'evenienza che una società per azioni avente un determinato oggetto sociale (nella specie, come si legge nel certificato della Camera di commercio di Torino: «Attività sportive e in particolare formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.G.C. e dei suoi organi») non possa ampliare tale oggetto sociale nell'arco dei tre anni previsti dall'art. 42, 1° comma, R. D. n. 929 del 1942, in modo da porsi al riparo sia dalla impugnativa di delibere riguardanti la produzione o la commercializzazione delle merci di cui ai brevetti sia dalla eccezione di decadenza per non uso triennale; fatta salva ovviamente la questione della legittimità o illegittimità di tale eventuale

mutan  
compe  
raltro  
ventiv  
alle in

D) M  
dalla d  
bito de  
pomate

Il Co  
gestion  
come fi  
dre di  
lizzazio  
sono p  
testazio  
E) In  
serva.

Dal  
che pe  
riamen  
sensi d  
strato  
zatore  
mercia

È sig  
gente i  
chio, l'  
zarlo, i  
in evid  
zionale  
art. 20  
vasta, c  
lizzator  
attività

Com  
(Trib.  
nore d  
del ma  
intenda  
o del c  
possess  
codice  
mercia  
tesi è c  
Milanc  
Milanc

(1-2)  
turazio  
successi  
create c  
continu  
vantagg  
giorno  
incorpo  
1983 e

Passa  
in liqui  
prevent  
smobili  
venture  
s.p.a.;  
due res  
Sameto  
stessa S  
suo fari  
debito.

Le di  
sciare u  
alla loro  
defluiva

Al ri  
della m  
l'impeg  
loro az  
società  
finanzia  
l'uso re  
richiam  
sentata

Cosic  
1360 c.

mutamento statutario, il cui controllo spetta agli organi competenti, e non al giudice civile in questa sede (che peraltro dovrebbe operare una inammissibile indagine preventiva, intempestiva ed ipotetica; una sorta di processo alle intenzioni).

D) Non è da trascurare infine l'argomentazione esposta dalla difesa della convenuta: già oggi, stante l'attuale ambito dell'oggetto sociale, la produzione di cosmetici, creme, pomate e affini sarebbe consentita.

Il Collegio ritiene che nella «formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio» (agevolmente interpretabile come formazione, preparazione e cura degli atleti di squadre di calcio) può rientrare la produzione e la commercializzazione di creme e pomate destinate ai massaggi, che sono prodotti rientranti nelle classi merceologiche in contestazione.

E) Infine, ove tali argomenti non siano sufficienti, si osserva.

Dal tenore letterale dell'art. 22 legge marchi si desume che per ottenere un brevetto per marchio non è necessariamente richiesta la qualifica attuale di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c. c., perché titolare del marchio registrato può essere qualunque utilizzatore o aspirante utilizzatore in un ambito generico di attività produttiva o commerciale.

È significativo infatti che il legislatore — nel 1942, vigente il codice civile — abbia usato, a proposito del marchio, l'espressione «chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio»; ciò mette in evidenza l'intenzione di prescindere dalla nozione tradizionale, legislativamente recepita, di «imprenditore» ex art. 2082 c. c. e di riferirsi ad una nozione più empirica e vasta, e comunque diversa, coincidente con qualunque utilizzatore o aspirante utilizzatore in un ambito generico di attività produttiva o commerciale.

Come si è avuto modo di affermare in altra sentenza (Trib. Torino, Sez. I civile, 15 aprile 1985), secondo il tenore dell'art. 22 legge marchi, è legittimato alla titolarità del marchio un soggetto che faccia concretamente uso, o intenda far uso, di un marchio nel campo della produzione o del commercio di beni o servizi, indipendentemente dal possesso o dall'esistenza attuale dei requisiti previsti dal codice civile per rivestire la qualità di imprenditore commerciale o industriale (il Collegio è consapevole che tale tesi è controversa in dottrina e in giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, 10 marzo 1980, in *Giur. Dir. Ind.*, 1980, 271; App. Milano, 28 marzo 1980, *ivi*, 1980, 313; Trib. Torino, 15

(1-2) La sentenza illustra gli splendori e le miserie delle ristrutturazioni societarie. Nel 1981 dalla A. Tonolli & C. s.p.a., con successivi scorpori, nasce un gruppo: una dopo l'altra vengono create due filiali, interamente possedute dalla società madre, che continua come *holding* ad accentrare il servizio finanziario anche a vantaggio delle controllate. Una terza filiale, costituita nel Mezzogiorno verosimilmente per beneficiare delle relative agevolazioni, incorpora l'anno dopo la società madre, con effetti dal 23 marzo 1983 e ne assume anche il nome.

Passa poco tempo ed ecco che la nuova capogruppo viene posta in liquidazione e, risultando insolvente, è ammessa al concordato preventivo. Le funzioni di tesoreria vengono dismesse ed il gruppo smobilitato. Alla Samin (Eni) viene ceduto il 50% di una *joint venture* che in precedenza era stata formata in comune, la Sameton s.p.a.; a quest'ultima vengono poi trasmesse tutte le azioni delle due residue controllate, che dunque diventano società figlie della Sameton, ormai unica loro azionista, e nipoti della Samin. La stessa Sameton verrà poi liquidata, sicché in causa intervengono al suo fianco due ulteriori società che se ne accollano l'eventuale debito.

Le due sussidiarie si erano impegnate, fin dal principio, a rilasciare una fideiussione generale alla banca che concedeva un fido alla loro controllante, visto che l'apertura di credito indirettamente defluisce a loro vantaggio.

Al riguardo la narrazione dei fatti è ambigua: in certi passaggi della motivazione sembrerebbe che le due società avessero assunto l'impegno di concludere il contratto di garanzia, non appena le loro azioni avessero cessato di appartenere totalitariamente alla società madre o comunque questa avesse abbandonato la gestione finanziaria a pro del gruppo. Coerente con questa prospettazione è l'uso reiterato del termine «promessa di fideiussione», nonché il richiamo all'art. 2932 c. c. come fondamento della domanda, presentata però dalla banca attrice in via subordinata.

Cosicché, dall'insieme del ragionamento, dal richiamo all'art. 1360 c. c. e dal fatto che la sentenza si conclude direttamente con

aprile 1985, in *Giur. piemontese*, 1985, 310; Commiss. ricorsi, 27 ottobre 1981, parere, in *Giust. Civ.*, 1982, I, 1133).

La società convenuta può dunque considerarsi un soggetto/persona giuridica che «si propone» di utilizzare i marchi registrati «nella sua industria o nel suo commercio», entro il limite triennale di decadenza di cui all'art. 42, 1° comma, legge marchi. La mancanza dell'attuale qualità di imprenditore assume rilevanza, in materia di marchi, ai soli fini dell'istituto della decadenza ex art. 42 R. D. n. 929 del 1942 e non della nullità ex art. 22 R. D. cit.

Per tutte le ragioni sopra esposte, le domande della parte attrice devono considerarsi non fondate.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. — *Omissis*.

TRIBUNALE MILANO, 20 giugno 1991 — QUATRARO Presidente — CASTELLINI Relatore. — Banco di Roma s.p.a. (avv. Leonini) - Sameton Metalli s.p.a., Sameton Alluminio s.p.a. e Sameton s.p.a. in liquidazione (avv. ti Jaeger, Leo), con l'intervento di Sacal s.p.a. e Nuova Samim s.p.a.

**Società — Società per azioni — Oggetto sociale — Fideiussione per debiti della controllante — Estraneità — Insussistenza** (C. c. artt. 2359, 2384 bis).

**Società — Fusione per incorporazione — Estinzione della società incorporata — Limiti della fideiussione prestata a suo favore** (C. c. artt. 1941, 2501, 2503, 2504).

*La promessa di fideiussione, da parte di società per azioni controllate, per il debito assunto verso una banca dalla controllante, che svolga il servizio finanziario a favore delle società figlie, non è atto di liberalità estraneo al loro oggetto sociale, poiché trova una giustificazione causale nel complesso dei rapporti instaurati fra le società del gruppo (1).*

*Quando una società debitrice, a cui favore è stata prestata una fideiussione, viene incorporata da un'altra, si verifica un mutamento soggettivo del debitore garantito, onde la fideiussione non si estende ai debiti assunti dalla società risultante dalla fusione nel periodo successivo (2).*

una condanna a pagare la somma garantita, è più logico pensare che le due società controllate avessero effettivamente prestato delle fideiussioni per i debiti della loro controllante, i cui effetti erano però sospensivamente condizionati al verificarsi in alternativa di uno degli avvenimenti sopra ricordati (cessione di qualche azione o abbandono del servizio di tesoreria).

Essendosi realizzate ambedue le ipotesi, la banca, che in due successivi riparti aveva ricevuto dal concordato dell'originaria controllante solo una porzione dei soldi prestati, chiedeva il saldo alle due filiali che si erano portate garanti, con relativi interessi, commissioni e danni da svalutazione monetaria. Sussidiariamente analoga richiesta veniva rivolta alla Sameton, ritenuta corresponsabile in qualità di loro unica azionista.

Le società convenute, ormai tutte estranee al gruppo di pertinenza, opponevano numerose obiezioni e soprattutto: a) che le fideiussioni promesse erano atti gratuiti ed estranei al loro oggetto sociale; b) che i loro rappresentanti avevano agito in conflitto d'interessi, essendo portatori anche di quello della capogruppo garantita che li aveva nominati e nel cui consiglio sedevano; c) che, quand'anche si superassero le eccezioni appena riferite, la società madre si era estinta con la sua incorporazione in altra società, sicché il debito garantibile si era cristallizzato in quel momento.

La sentenza respinge le due prime eccezioni ed accoglie la terza.

Interessante è il motivo per cui la fideiussione prestata dalle controllate, formalmente gratuita se guardata isolatamente, non può esser tuttavia qualificata come atto di liberalità, estraneo al loro oggetto sociale: la garanzia trova infatti la sua causa nel servizio di tesoreria e di assistenza finanziaria svolto dalla controllante. «In una simile situazione — si afferma —, la singola operazione (in questo caso la fideiussione gratuita) non deve essere riguardata autonomamente, ma nel complesso dei rapporti instaurati tra le società del gruppo».

Questa visione d'insieme, si noti bene, giustifica non solo che la società figlia garantisca i debiti assunti dalla madre a suo favore, ma pure quelli che servono a finanziare le società sorelle. Si tratta