

## TRIBUNALE BERGAMO

5 MAGGIO 2001

GIUDICE: GIRALDI

PARTI: P.F.I. PROMOTION

FRANCHISING

(avv. ti Santosuosso, Mazzariol)

INITALIA NETWORK S.R.L.,

PLANET SERVICE

(avv. Rossello, Penco,  
Musumeci)

## Internet • Marchio

registrato • Marchio

composto • Termini

generici ed elementi grafici

specifici • Nome a dominio

• Utilizzo di termini generici

• Assenza di elementi grafici

• Confondibilità

• Insussistenza

*Nel caso di marchio complesso  
composto da termini generici e**da specifici elementi grafici descritti nella domanda di brevetto, l'utilizzo da parte di altri, in un nome a dominio dei termini generici del marchio, non può generare confondibilità, in quanto la originalità del segno è data dalla combinazione dei termini generici con gli elementi grafici, i quali ultimi non compaiono nel nome a dominio.*

**I**l Giudice Designato, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed esaminati i documenti allegati, osserva quanto segue:

quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte resistente in memorie 10 novembre 2001 e 23 novembre 2000 innanzi al Tribunale di Verona e richiamate nella memoria di costituzione in data 7 febbraio 2001 innanzi a questo Tribunale, parte ricorrente ha allegato in atti domanda in data 9 dicembre 1999 di rinnovo del marchio « Primacasa », già rilasciato in data 9 ottobre 1992 a seguito di domanda di registrazione dalla stessa presentata in data 12 giugno 1989.

Allo stato pertanto risulta adeguatamente provata in atti la titolarità del marchio stesso in capo alla ricorrente atteso che controparte non ha fornito alcun elemento di prova ovvero alcun indizio idoneo ad evidenziare una situazione di fatto contrastante con tale documentazione; né può ritenersi che l'oggetto sociale della PFI (tra cui la creazione di marchi ed altri segni distintivi di impresa) possa di per sé solo inficiare l'appartenenza attuale del marchio a società che dal 1992 ne è titolare e che ancora ne ha chiesto il rinnovo nel 1999.

Quanto all'eccezione di insussistenza dei presupposti di legge per la richiesta misura cautelare, preliminarmente si rileva che in questa sede si controverte esclusivamente in ordine all'assurda confondibilità del *domain name* (« primacasa.com ») utilizzato dalle resistenti rispetto al marchio e non al *domain name* (« primacasa.it »), in titolarità della ricorrente.

Assume la ricorrente che l'utilizzo del nome a dominio « primacasa.com » da parte delle resistenti, in quanto assimilabile ad un segno distintivo dell'impresa, viola il diritto all'uso esclusivo del marchio di cui la PFI è titolare.

Si rileva che il marchio « Primacasa » è descritto nella domanda di rinnovo del brevetto allegata in atti come segue: « nella scritta in stampatello maiuscolo "primacasa" avente la prima e la terza lettera "A" inclinate a sinistra, il tutto preceduto da quattro cubi in proiezione prospettica, con centro focale in alto a sinistra, con bianco verde ».

Ritiene questo Giudice che in tale marchio non sia individuabile un « cuore del segno » ovvero una parola avente in sé un'efficacia individualizzante atteso che entrambi i termini, anche se composti, sono del tutto generici con riferimento ai servizi che l'impresa ricorrente offre nel settore in cui opera, e cioè quello immobiliare; non sussiste infatti alcuna trasformazione morfologica della parola « casa » ovvero della parola

« prima » né alcun particolare nucleo ideologico della combinazione delle parole stesse, combinazione che si limita a richiamare il concetto comune di abitazione di primaria importanza ovvero di buona qualità, tipico della propaganda dei servizi offerti dalle aziende che operano nell'ambito del mercato immobiliare. È invece l'insieme delle caratteristiche del marchio come combinate nella descrizione della domanda di brevetto (caratteri in stampatello, lettere A inclinate, cubi in proiezione prospettica) che determina la originalità del segno.

Attesa dunque l'assenza di capacità distintiva dei soli termini utilizzati nel marchio in questione, l'impossibilità — nella rete internet — di differenziazione grafica o visiva dello stesso nella sua completa combinazione all'atto della « scelta » determina non la necessità di escludere l'utilizzo dei medesimi termini da parte di qualsiasi altra impresa che voglia presentarsi in detta rete, ma di fatto l'assenza di un marchio tutelabile in quella fase. La debolezza del marchio infatti comporta che oggetto di esclusiva sia solo quella parte di esso che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo quest'ultima utilizzabile senza limiti da altri e senza che sussista alcuna contraffazione.

In sintesi gli elementi del marchio d'insieme della ricorrente meramente descrittivi e generici diventano nella rete internet sostanzialmente solo uno strumento di collegamento iniziale a più siti tra i quali il navigatore raggiungerà, in via successiva, quello della ricorrente stessa, il cui marchio risulterà chiaramente individuabile solo all'atto della apertura della home page.

D'altra parte la circostanza in forza della quale attivando un qualsiasi motore di ricerca con l'utilizzo delle parole « primacasa » si ottengano oltre 40 risponderne, di cui molte attinenti al medesimo settore in cui opera la ricorrente, evidenzia proprio la genericità dei termini utilizzati e ciò a prescindere dalle forme di tutela che la PFI abbia posto in essere per tutelare il proprio marchio.

Premessa dunque l'assenza di capacità distintiva della parte del marchio limitata alla espressione « Primacasa », nessun esame ulteriore deve essere condotto in relazione alla possibilità di confusione tra i segni di cui all'art. 1 b) l.m., così come in relazione al *periculum in mora*.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in lire 3.000.000 di cui lire 200.000 per spese, devono essere rifeuse dalla ricorrente alle resistenti.

---

**LA RICONducIBILITÀ A  
NOME A DOMINIO DEI  
MARCHI COMPLESSI E LA  
LORO TUTELA**

---

**1. PREMESSA.**

**C**on richiesta di provvedimento d'urgenza, la società ricorrente, titolare del marchio complesso « *primacasa* » e della registrazione del nome a dominio « *primacasa.it* », denunciava la contraffazione di marchio perpetrata dalla società resistente attraverso l'adozione del nome a dominio « *primacasa.com* ». In particolare, la ricorrente assumeva che l'utilizzo del nome a dominio « *primacasa.com* » da parte della resistente, in quanto as-

similabile ad un segno distintivo dell'impresa, violava il diritto all'uso esclusivo del marchio di cui essa è titolare.

Il Tribunale ha ritenuto che la sola denominazione « *primacasa* » non avesse in sé una efficacia individualizzante in quanto essa si compone di due termini assolutamente generici e che la forza individualizzante del segno della ricorrente era ricavata unicamente dagli altri elementi grafici descritti nella domanda di brevetto, quali i particolari caratteri in stampatello, le lettere A inclinate e le lettere raffigurate in proiezione prospettica. Rilevava il Tribunale che la riconduzione del marchio « *primacasa* » di titolarità della ricorrente a nome a dominio ha determinato l'elisione di tutte quelle caratteristiche individualizzanti del segno, con l'effetto di riportarlo così nella sua descrittività e genericità e, come tale, dunque, utilizzabile senza limiti da altri e senza incorrere nella contraffazione. Concludeva, pertanto, respingendo la domanda della ricorrente per effetto della accertata impossibilità di confusione tra i segni di cui all'art. 1 lett. b) della legge sui marchi.

## 2. LA PROTEZIONE DEL MARCHIO COMPLESSO.

La pronuncia in esame offre l'occasione per svolgere alcune considerazioni sulla riconducibilità a nome a dominio del marchio cosiddetto complesso, cioè quel particolare tipo di marchio che riunisce in sé elementi emblematici o figurativi accanto ad elementi nominativi<sup>1</sup>. Per la validità di un marchio complesso, non è necessario che tutti gli elementi che lo compongono, isolatamente analizzati, abbiano di per sé carattere originale, essendo sufficiente che tale carattere sia posseduto anche da un solo elemento del marchio stesso<sup>2</sup>.

Il marchio complesso ha al suo interno una componente principale che viene denominata cuore del segno, che è quella dotata di una maggiore capacità distintiva rispetto agli altri elementi presenti. Generalmente, l'elemento che catalizza l'attenzione e la percezione nel pubblico del segno distintivo è dato dalla parte denominativa che può essere rappresentata anche attraverso particolari soluzioni grafiche o combinazione di colori.

Ci si chiede se, in presenza di un marchio complesso, la tutela che la legge riconosce a tale segno distintivo possa essere estesa a tutti gli elementi che lo compongono o, invece, debba essere accordata unicamente al cosiddetto cuore del segno, cioè, a quella parte dotata di una maggiore capacità distintiva.

A tale proposito, si ritiene che la tutela possa essere estesa a tutti gli elementi che compongono il marchio complesso, purché essi abbiano un carattere di novità e, soprattutto, di capacità distintiva. La giurisprudenza,

<sup>1</sup> Per un approfondimento sui marchi complessi, in dottrina si segnala AGHINA G., *Sui marchi complessi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1965, II, 85, SPADA P., *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1969, 167, DRAGOTTI G., *Marchi semplici e marchi complessi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, 129, GRIPPIOTTI

G. A., *Capacità distintiva e marchio complesso*, in *Dir. Lav.*, 1996, 280 ed in generale, ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

In giurisprudenza, Cass. 20 luglio 1977 n. 3246, in *Giur. It.*, 1978, I, 1, 2263.

<sup>2</sup> Così, Trib. Modena, 28 aprile 1982, in *Giur. Dir. Ind.*, 1982, 455.

su tale punto, infatti, più volte, ha affermato che, in presenza di un marchio complesso, la tutela si estende a tutti gli elementi distintivi a cui sia affidata, anche isolatamente, la funzione individualizzante, sicché la riproduzione anche separata di un solo componente riveste il carattere dell'illeceità<sup>3</sup>.

Pertanto, possiamo asserire che allorché in un marchio complesso la funzione individualizzante e distintiva non sia affidata esclusivamente all'elemento denominativo, ma lo sia anche agli elementi grafici, la tutela contro la contraffazione si può estendere anche a questi ultimi.

Anche per il marchio complesso valgono le qualificazioni di forza o di debolezza attribuite al segno a seconda della evidente o ridotta capacità distintiva che possiede<sup>4</sup>. Il marchio complesso debole presenta degli elementi costitutivi che non sono dotati di particolare originalità e la protezione accordata dalla legge non si estende a tutto il segno, ma solo alle parti dotate di novità ed idoneità distintiva. Così, pertanto, le parti del segno che sono costituite da denominazioni ed indicazioni descrittive possono essere riprodotte da terzi anche senza l'autorizzazione del titolare, senza dare luogo a contraffazione.

Diversamente per il marchio complesso forte, cioè quello composto da un emblema, da una parola o da un disegno o da altre forme grafiche, in cui tutti gli elementi costitutivi hanno un autonomo significato e rilievo semantico, svincolato da qualsiasi aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto<sup>5</sup>. In un tale contesto, tutte le parti che formano il segno di

<sup>3</sup> Così, App. Torino, 27 luglio 1989, in *Giur. It.*, 1990, I, 2, 65; App. Napoli, 22 dicembre 1982, in *Giur. Dir. Ind.*, 1982, 669; App. Napoli, 30 giugno 1989, in *Dir. e Giur.*, 1990, 142; Trib. Roma, 23 gennaio 1997, in *Giur. Merito*, 1998, 687; Trib. Napoli, 8 gennaio 1988, in *Dir. e Giur.*, 1990, 142; ed ancora, Pret. Milano, 13 dicembre 1988, in *Giur. Dir. Ind.*, 1988, 868, secondo cui «la tutela del marchio complesso si estende a tutti gli elementi che lo compongono, ma tale tutela sui singoli elementi è subordinata alla novità ed efficacia distintiva degli stessi»; conforme, Trib. Roma, 28 settembre 1983, in *Giur. Dir. Ind.*, 1983, 737.

Ad onor del vero, vi è da segnalare che la giurisprudenza, in epoca meno recente, ha, sulla questione relativa alla tutela degli elementi del marchio complesso, prospettato anche un'altra soluzione secondo la quale la protezione si estenderebbe indistintamente a tutti gli elementi che compongono il segno di cui trattasi, poiché il relativo diritto risiede *totum in toto et quaelibet parte*. Si tratta di un orientamento formatosi sul finire degli anni '40 (App. Milano, 30 novembre 1948 e Trib. Torino, 21 gennaio 1949) poi disatteso dalla giurisprudenza successiva.

<sup>4</sup> La distinzione tra marchi deboli e forti è in relazione al minore o maggiore grado di originalità del segno. Sulla distin-

zione tra marchi forti e marchi deboli, MAZZARELLI M., *Rassegna di dottrina e giurisprudenza sulla distinzione, in Italia, fra marchi forti e marchi deboli e sulle conseguenze che ne derivano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1970, II, 109; FRANCESCHELLI V., *Richiami in tema di marchi forti, marchi deboli e secondary meaning*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, II, 3; OLIVIERI G., *Problemi di contraffazione di marchi (deboli e forti)*, in *Giust. Civ.*, 1983, I, 3297; CRUGNOLA P., *Brevi note in tema di marchi deboli e di uso di parole straniere come marchio*, in *Giust. Civ.*, 1977, I, 1109. Più in generale, ARE M., *Marchio (dir. priv.)*, in *Encicl. Dir.*, XXV, Milano, 1975, 596; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, 1988, 103.

<sup>5</sup> Secondo un orientamento giurisprudenziale, Cass. 28 giugno 1972 n. 2230, in *Giust. Civ.*, 1972, I, 1732, Cass. 16 dicembre 1974 n. 4294, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, n. 490, 209, un marchio è forte non solo per il suo carattere fantastico, cioè del tutto slegato al prodotto che rappresenta, ma anche per la pubblicità di cui è stato oggetto. Tuttavia, va segnalato che questo orientamento si pone in contrasto con un altro che parrebbe prevalente secondo il quale «la qualificazione di un marchio come forte o debole va fatta con riferimento al tempo della sua brevettazione ed eventuali vicende successive non possono modi-

cui trattasi possono godere della protezione legislativa, così da costituire quindi usurpazione anche la riproduzione o l'utilizzo di un singolo elemento che possa ingenerare confusione nel pubblico<sup>6</sup>.

Naturalmente, la qualificazione di un marchio complesso come debole o come forte costituisce un *prius* del giudizio di confondibilità, atteso che, in relazione a questa qualificazione, tale giudizio deve essere improntato a maggiore o minore severità<sup>7</sup>; esso, infine, deve essere effettuato proprio sul nucleo centrale e caratterizzante del particolare segno in questione allo scopo di valutarne i fattori di novità ed idoneità differenziatrice<sup>8</sup>.

### 3. LA RICONDUCIBILITÀ A NOME A DOMINIO DEL MARCHIO COMPLESSO.

Stante la caratteristica tecnica del sistema di assegnazione e registrazione dei nomi a dominio attualmente in uso in Internet, è impossibile per un soggetto registrante adottare una registrazione che non si componga esclusivamente di una parte denominativa<sup>9</sup>. Il nome a dominio, invero, si può comporre esclusivamente di una sequenza di lettere o numeri e non di altri elementi grafici o di colore<sup>10</sup>.

ficarla» (Trib. Milano, 27 gennaio 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, n. 62, 391).

<sup>6</sup> Così, Cass. 11 maggio 1982 n. 2929, in *Foro It.*, 1982, I, 1891. Possiamo, dunque, affermare che il marchio forte viene tutelato non solo nel suo insieme, ma anche nel suo intero nucleo ideologico ed espressivo in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante: rimangono così interdette sia tutte le variazioni e modificazioni che terzi possano apportare al segno, sia tutte le eventuali utilizzazioni. In definitiva, i marchi deboli sono protetti solo contro l'imitazione totale, mentre, al contrario, per i marchi forti sono interdette tutte le variazioni o modificazioni, anche se notevoli, che lascino persistere l'identità del tipo. Così in giurisprudenza Cass. 9 maggio 1985 n. 2884, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, 1310; Cass. 30 gennaio 1985 n. 573, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 947; Cass. 20 novembre 1982 n. 6262, in *Giur. It.*, 1983, I, 1, 582; Cass. 28 ottobre n. 5633, in *Foro It.*, 1983, I, 377; Cass. 11 maggio 1982 n. 2929, in *Foro It.*, 1982, I, 1891; Cass. 13 ottobre 1975 n. 3279, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, II, 40; Cass. 19 novembre 1973 n. 3085, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, 253.

In dottrina, sul punto GRECO P., *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, 39; FRANCESCHELLI R., *Rassegna di giurisprudenza in tema di marchi espressivi o descrittivi riferiti a prodotti farmaceutici e considerazioni riassuntive sul modo di procedere alla loro comparazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, II, 345; CARTELLA

M., *Brevi richiami in materia di confondibilità tra ditte e segni distintivi deboli*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1971, II, 73.

<sup>7</sup> In tal senso, *ex multis*, Cass. 9 febbraio 1995 n. 1473, in *Mass.*, 1995.

<sup>8</sup> Così anche Trib. Milano, 1 marzo 1984, in *Foro Padano*, 1984, I, 458, secondo cui «nel giudizio di confondibilità deve aversi riguardo al cuore della denominazione e quando la parola che assume un rilievo preponderante ed individualizzante nell'ambito degli elementi che compongono i marchi complessi venga utilizzata dal concorrente anche con una denominazione diversa, questa nuova parola non può avere alcuna capacità distintiva e costituisce quindi una violazione del marchio registrato». Si veda anche Trib. Napoli, 8 gennaio 1988, in *Dir. e Giur.*, 1990, 142.

<sup>9</sup> Per quanto attiene al sistema tecnico di registrazione dei nomi a dominio su Internet, ci sia consentito rimandare a SAMMARCO P., *Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, «domain grabbing» e responsabilità del provider*, in questa *Rivista*, 2000, 67 e PASCUZZI G., *Da IANA a ICANN: un nuovo regime per l'attribuzione dei nomi a dominio su Internet*, in *Foro It.*, 1999, IV, 415.

<sup>10</sup> Il nome a dominio deve contenere la propria denominazione in formato RFC822, cioè il formato standard indicato nel 1982 dall'ARPA (*Advanced Research Projects Agency*) per i messaggi di testo su Internet. Si possono conoscere per inte-

Secondo le regole tecniche che governano il sistema di registrazione dei nomi a dominio su Internet, i possibili caratteri utilizzabili per la registrazione sono le lettere alfabetiche che vanno dalla lettera A alla lettera Z, i numeri dallo 0 al numero 9 ed il segno « — » (meno, o comunemente detto, trattino). Non è permesso l'utilizzo di altri caratteri<sup>11</sup>.

È evidente, pertanto, che, in un sistema così delineato, il titolare di un marchio complesso che volesse registrare lo stesso come nome a dominio, si troverebbe costretto a rinunciare a tutte quelle parti od elementi emblematici, grafici e raffigurativi che compongono ed arricchiscono il segno in questione, per utilizzare esclusivamente l'elemento letterale. Così facendo, il particolare marchio di cui trattasi finisce per perdere buona parte delle proprie caratteristiche distintive che lo rendevano originale, retrocedendo a mero segno denominativo.

Attraverso questa operazione di scrematura o ripulitura del marchio complesso, ridotto ormai a semplice marchio denominativo, l'unico elemento idoneo a contraddistinguere il segno siffatto e ad identificarlo tra il pubblico, è rappresentato dal suo nucleo letterale. Ed è proprio prendendo in considerazione tale denominazione, la quale va poi a costituire il cuore del nome a dominio, che va operato il giudizio sulla qualificazione circa la forza o la debolezza del segno che, si ricorda, costituisce l'operazione preliminare di ogni giudizio sulla confondibilità. Ed è evidente che, in presenza di parole generiche, descrittive o di uso comune, la protezione contro l'altrui riproduzione od utilizzo non può essere concessa<sup>12</sup>.

---

ro le specifiche tecniche sul sito <http://andrew2.andrew.cmu.edu/rfc/rfc822.html> attraverso le quali il nome a dominio verrà univocamente identificato ed utilizzato in tutte le tabelle di rete o nei sistemi di *directory* distribuiti. Il nome a dominio non dovrà, naturalmente, già essere stato assegnato e né contenere quelle denominazioni non utilizzabili perché riservate.

<sup>11</sup> Vigé, inoltre, il divieto di assegnazione di nomi a dominio costituiti solamente da uno o due caratteri. La lunghezza massima della singola componente alfanumerica di un nome a dominio, cioè della stringa alfanumerica che rappresenta il dominio dal secondo livello in poi, è pari a 63 caratteri, fermo restando comunque il fatto che la lunghezza complessiva di un nome a dominio non può superare i 255 caratteri.

<sup>12</sup> Una parola di uso generale non può essere oggetto di domanda di brevetto e non può dare neppure vita ad una tutela che si fondi sul mero piano del fatto, perché la sua elevazione a segno commerciale non risale ad un'idea in qualche modo inventiva, rendendosi difettante la originalità del segno intesa nel senso di capacità originaria, strutturale, di distinzione. La legge non esclude, tuttavia, che una tale

capacità possa essere ravvisata nella combinazione di parole che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che nel loro insieme, siano in grado di dar vita ad un'espressione in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintiva. Così, sul punto, Cass. 8 gennaio 1998 n. 91, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, 237. Lo stesso principio che afferma la scarsa o l'inesistente protezione del segno può ritenersi operante ed applicabile nei processi di volgarizzazione, cioè nei casi in cui per l'uso fatto da vari produttori del nome brevettato come marchio (uso avverso il quale l'originario titolare del diritto esclusivo sia rimasto ovviamente inerte, non reagendo in modo efficace e concreto), questo abbia perduto ormai nell'estimazione del pubblico, qualunque riferimento al prodotto originario e quindi efficacia individualizzante di esso, diventando denominazione generica di tutta una categoria di prodotti, da chiunque fabbricati. Si veda, sul punto, in giurisprudenza, Cass. Pen. 9 giugno 1988, in *Riv. Pen.*, 1990, 255; Cass. 18 giugno 1990 n. 6119, in *Arch. Civ.*, 1990, 894; Cass. 28 novembre 1984 n. 6180, in *Giur. Dir. Ind.*, 1984, 101; Cass. 23 ottobre 1984 n. 5376, in *Foro It.*, 1985, I, 165.

Al contrario, un elemento denominativo forte non può essere utilizzato in alcun modo da terzi senza il consenso del titolare del segno e né può entrare a far parte di alcun altro segno denominativo o complesso che sia, nemmeno con l'adozione di ulteriori elementi denominativi o figurativi<sup>13</sup>. Ciò perché, come già anticipato, la denominazione derivante da una elaborazione di mera fantasia che non ha alcuna capacità evocativa delle qualità e delle caratteristiche del prodotto, essendo del tutto sprovvista di collegamenti con il medesimo, determina una idoneità individualizzante notevole e, quindi, conseguentemente, una tutela legislativa rafforzata.

Ora, anche una parola comune o tratta dal linguaggio corrente può assumere carattere di originalità ed efficacia individualizzante e costituire un segno dotato di tutela legislativa, purché essa non sia usata in senso meramente descrittivo del prodotto, ma sia a questo collegata da un accostamento di pura fantasia<sup>14</sup>. Solamente, in questo caso, infatti, sarà possibile riconoscere al titolare del segno un diritto contro l'usurpazione perpetrata da terzi.

Anche nelle diverse ipotesi di aggregazione o alterazione di parole base o di uso comune, è essenziale che la nuova espressione creatasi abbia un grado di originalità e sia perciò dotata di un'efficacia differenziatrice, essendo, in difetto, difficile accordare ad essa una tutela, con l'effetto, pertanto, che la medesima risulterà liberamente utilizzabile dai terzi.

Naturalmente, il riconoscimento della tutela legislativa ad un segno così modificato, quale è nella specie, il marchio complesso ridotto a nome a dominio, è rimesso alla valutazione effettuata dal giudice di merito sulla base delle particolarità del caso concreto.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Bergamo, attraverso l'ordinanza in esame, è stato ritenuto che la denominazione oggetto del marchio complesso della ricorrente, utilizzato, oltre che dal soggetto titolare, anche da terzi come nome a dominio, non avesse alcuna efficacia individualizzante, essendo essa composta da termini del tutto generici con riferimento ai servizi offerti. In presenza di elementi così descrittivi, privi di capacità distintiva, non è, secondo il Tribunale, neppure fondato procedere ad un esame sulla possibilità di confusione tra segni di cui all'art. 1 lett. b) del R.D. 929/1942.

Rimane aperta la questione, se, al di là dell'esame comparativo tra i due segni effettuato ai fini della contraffazione, il principio sancito dal suindi-

<sup>13</sup> Così, App. Milano, 14 marzo 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1972, 582.

<sup>14</sup> Ciò che si vuole sottolineare è che anche parole di uso comune od indicazioni descrittive dei prodotti possono costituire un valido marchio solamente se vengono ad assumere un significato di carattere fantastico relativamente al prodotto che esse sono destinate a contrassegnare. Così, in dottrina AULETTA G.G. e MANGINI V., *Commentario del codice civile* (a cura di Scialoja e Branca, libro V, Bologna-Roma, 1947; FERRARA

Jr. F., *Teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1948, 200; ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 449; GUGLIELMETTI G., *Il marchio - oggetto e contenuto*, Milano, 1968, 17.

In giurisprudenza, Cass. 13 maggio 1964 n. 1164, in *Giust. Civ. Mass.*, 1964, 529; Cass. 30 marzo 1967 n. 688, in *Giust. Civ. Mass.*, 1967, 347; Cass. 20 ottobre 1973 n. 2657, in *Giust. Civ.*, 1974, I, 54; Cass. 11 maggio 1982 n. 2929, in *Foro It.*, 1982, I, 1891.

cato Tribunale possa resistere anche di fronte ad una richiesta di tutela — avanzata dal titolare dei diritti sul segno utilizzato anche da terzi — ai sensi dell'art. 2598 n. 1) e 3) del cod. civ..

Probabilmente, in queste specifiche ipotesi, nel caso i due soggetti operassero nello stesso settore di attività, o in settori diversi in cui esistano delle affinità, la genericità della denominazione impiegata non sarebbe idonea ad escludere atti di concorrenza sleale.

PIEREMILIO SAMMARCO