

## PRETURA ROMA

10 GENNAIO 1990

ESTENSORE:

BAJARDI

PARTI:

RAI RADIOTELEVISIONE

ITALIANA E ALTRI

(Avv. Giorgianni, Ruffolo, Savini,  
Zoccali)

OLD COLONIAL S.A.S. E REGINA S.R.L.

(Avv. Cartella, Are, Pinnarò, Levis)

**Diritti d'autore • Trasmissione  
telesiva • Espressione  
rappresentativa • Tutelabilità •  
Provvedimento d'urgenza •  
Fondatezza.**

*La utilizzazione come marchio da parte di terzi della espressione « Cacao Meravigliato », usata nel corso di una trasmissione televisiva, costituisce violazione del diritto d'autore.*

Il Pretore a scioglimento della riserva; premesso:

— che con ricorso 31 marzo 1989 la RAI Radiotelevisione Italiana chiedeva che il Pretore di Roma volesse:

1) inibire all'impresa s.a.s. « Old Colonial » ed all'impresa s.r.l. « Regina » di adoperare l'espressione « Cacao Meravigliato », nella pubblicizzazione, commercializzazione, etichettatura e apposizione di marchio, di prodotti di qualsiasi genere e, comunque, di:

2) inibire alle società « Old Colonial » e « Regina », ogni uso di pubblicità, marchio, etichetta, denominazione, comunque contenente riferimento alla locuzione linguistica « Cacao Meravigliato » o ad altre similari o che comunque la richiamino;

3) inibire alle Società « Old Colonial » e alla Regina s.r.l. ed a chiunque la commercializzazione di prodotti delle imprese suddette contrassegnati da marchi, etichette e comunque riferenti alla suddetta locuzione linguistica o ad altre similari, e conseguentemente dare le opportune disposizioni, fra l'altro ordinar-

do la distruzione degli involucri contenenti la detta locuzione, ovvero la rimozione o correzione di marchi, etichette o altre scritte sugli esemplari di prodotto già in distribuzione;

4) inibire la diffusione di messaggi pubblicitari, radiotelevisivi o a stampa, contenenti i sopra censurati riferimenti;

5) disporre l'accantonamento presso un custode designando di tutto il materiale relativo ad involucri e/o etichette ancora da apporre, nei confronti di qualsiasi detentore;

6) in ogni caso e comunque convenientemente disporre, con ogni provvedimento ulteriore o alternativo che sia comunque idoneo alla provvisoria urgente tutela dei diritti della RAI tutti illustrati in narrativa, in relazione alla denunciata operazione di produzione, etichettatura o apposizione di marchio, commercializzazione o comunque, pubblicizzazione, attuali o prevedibili, del prodotto « Cacao Meravigliato »;

7) emettere le conseguenziali disposizioni, compresa la pubblicazione dell'emittendo provvedimento in tutti i quotidiani a diffusione nazionale;

— che la Old Colonial s.a.s. e la Regina s.r.l. si costituivano in giudizio eccependo l'incompetenza per territorio del Pretore di Roma a favore del Pretore di Milano o in subordine del Pretore di Este, l'incompetenza per materia ex art. 61 Legge Marchi a favore del Presidente del Tribunale di Milano o in subordine di quello del Tribunale di Padova, e chiedendo il rigetto del ricorso in via principale per difetto del *periculum in mora* e del pregiudizio imminente ed irreparabile, ed in subordine nel merito;

— che all'udienza del 26 aprile 1989 intervenivano volontariamente il dott. Lorenzo Arbore, il dottor Ugo Porcelli, i signori Alfredo Cerruti e Arnaldo Santoro aderendo e facendo proprie le domande della RAI;

— che nel corso dell'istruttoria venivano escussi il dott. Arbore e il dott. Porcelli;

— che le parti producevano amplissime memorie, deduzioni e documentazione;

— che il Pretore si riservava di decidere;

OSSERVA. — 1. Le questioni sollevate dalla ricorrente RAI nel suo ricorso so-

no numerose e possono essere così sintetizzate:

1) sarebbe violato « il diritto soggettivo assoluto ... sull'opera dell'ingegno rappresentata dall'espressione Cacao Meravigliano »;

2) sarebbe violato il diritto d'autore su « l'idea pubblicitaria complessivamente considerata » del « pezzo relativo al Cacao Meravigliano »;

3) sarebbe violato il diritto d'autore sul nome del prodotto e del personaggio Cacao Meravigliano e Paolo Meravigliano;

4) sarebbe violato il diritto d'autore sul marchio Cacao Meravigliano;

5) il marchio Cacao Meravigliano usato da Old Colonial s.a.s. sarebbe decettivo ai sensi dell'art. 11 l. marchi;

6) il marchio Cacao Meravigliano usato da Old Colonial s.a.s. sarebbe invalido perché ingannevole ai sensi dell'art. 18 l. marchi;

7) il marchio Cacao Meravigliano usato da Old Colonial s.a.s. violerebbe la legge sulla etichettatura e confezionamento dei prodotti alimentari;

8) Old Colonial s.a.s. sarebbe responsabile di concorrenza sleale per confusione e per scorrettezza professionale;

9) la condotta di Old Colonial s.a.s. sarebbe contraria ai principi del codice di autodisciplina pubblicitaria.

La RAI ha sviluppato un'ampia memoria illustrando e sostenendo le sue tesi sui singoli punti; tutte queste argomentazioni sono state vivacemente e decisamente contestate in una memoria altrettanto ampia. Anziché enunciare i singoli punti e le specifiche difese, l'ordinanza procederà all'esame in ordine gradato delle questioni rilevanti agli effetti della decisione con una sintesi ragionata di fatto e di diritto per la commissione strettissima che esiste in maniera peculiare per la presente fattispecie, che costituisce un precedente inedito in giurisprudenza, e che ha destato, oltre all'interesse enorme da parte del pubblico alla trasmissione e alla successiva vicenda giudiziaria, un vivacissimo dibattito dottrinale su numerosi organi di informazione.

2. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, si deve ribadire l'orientamento costante seguito dalla Sezione; l'eccezione deve pertanto essere rigettata.

L'eccezione relativa all'incompetenza per materia ex legge marchi deve consi-

derarsi superata dall'impostazione successiva data all'ordinanza.

Quanto al merito si impone preliminarmente un'attenta ricostruzione in fatto che costituisce la premessa indispensabile per la valutazione critica.

Il 14 dicembre 1987 veniva proiettata la prima puntata della nuova trasmissione televisiva Indietro Tutta; lo spettacolo era preceduto dall'avvertenza « La RAI Radiotelevisione Italiana e il Cacao Meravigliano presentano Indietro Tutta ».

Le finalità della trasmissione erano ovviamente molteplici: anzitutto il divertimento, ma poi la creazione di numerosissimi nuovi personaggi inseriti in un contesto ambientale e scenografico assolutamente originale; è evidente poi, come avviene in trasmissioni di varietà di questo tipo con cinque puntate settimanali, che un ampio margine di manovra veniva lasciato alla fantasia degli autori, che non solo si poteva sbrigliare con nuovi spunti, ma si poteva adeguare alle reazioni del pubblico. Ma a parte tutta una serie di trovate, quasi tutte brillantissime, che presentavano un carattere di marginalità ed accessorialità (il Nord e il Sud, caratterizzazione di numerosi personaggi realizzata con l'impronta della genialità, finti collegamenti via radio, ripresa di canzoni popolari, eccetera), un'idea di fondo dominava e costituiva il « cuore » della trasmissione (per usare l'efficacissima espressione dell'insigne difensore della RAI): la satira delle sponsorizzazioni e del mondo dello spettacolo in generale che aveva abbracciato questa tipica forma pubblicitaria. Si è detto « idea di fondo », perché il mondo delle sponsorizzazioni non era oggetto di una o più scenette o di una o più battute, ma costituiva un elemento ripetitivo fino all'ossessione (e anche questa era una trovata ingegnosa: l'ossessione della sponsorizzazioni poteva essere battuta soltanto con l'ossessione portata fino al ridicolo dell'antisponsorizzazione).

E così non era solo la RAI a presentare lo spettacolo, ma lo sponsor che sponsorizzava un prodotto, in fondo di limitato uso e di limitata pubblicità (e questo avrebbe evitato le contestazioni), un prodotto gradevole, reclamizzato con una distorsione della lingua portoghese, la cui derivazione brasiliana ben conosciuta nel pubblico per effetto di famosi cal-

ciatori, creava un elemento di attrazione sicura. E inoltre l'idea di fondo proseguiva con un corpo di ballo di ragazze « apparentemente » brasiliane in costumi estremamente succinti, che intervenivano anche tre quattro volte in una puntata con balletti ritmati sempre ossessivamente dalla canzoncina del cacao e con una serie di battute e di scenette anche di diversi minuti sul cacao, sugli effetti del cacao (che toglierebbe addirittura « la nanezza ai nani », con una trovata che resiste ancora) il tutto ripetuto sempre ancora ossessivamente fino allo stordimento per rafforzare trovata ed effetto scenico.

La stessa questione giuridica del marchio, della sua registrazione da parte di un fantomatico operatore di Modena, è stata oggetto di commenti e battute in tutte le direzioni, perché la vena degli autori si estrinsecava inesauribilmente in un divertissement senza limiti.

Lo sponsor, persona fisica, il fantomatico, diventato mitico, Paolo meravigliao, del quale con una gigantografia erano riprodotte le fattezze ma che non è comparso neppure nella trasmissione conclusiva, era oggetto frequente di battute, commenti, allusioni, insinuazioni.

È doveroso dire, per onestà di indagine e per riguardo al magistrato e brillantissimo saggio di oltre cinquanta pagine del difensore dei resistenti, che il quadro così delineato è quello che è emerso gradualmente e si è per così dire cristallizzato al termine della trasmissione. Non è che alla prima puntata tutto questo sia emerso; quindi, quando il giorno successivo, il 15 dicembre 1987, il signor Shlomo Blanga ha provveduto a registrare il marchio Cacao Meravigliao, il quadro sopra delineato era ben lungi dall'essere completato e definito; Cacao meravigliao era un'idea compiuta, certamente originale e geniale, che abbisognava di ulteriori perfezionamenti e sviluppi, ma il quadro generale, l'idea di fondo, il « cuore » della trasmissione ne erano già rimasti impregnati in modo univoco.

Questa precisazione è doverosa per tutti, perché il 15 dicembre 1987 né l'ideatore Arbore né il signor Blanga potevano prevedere gli sviluppi, il successo, gli adeguamenti che si sarebbero verificati. Ma questo non toglie che un'idea, realizzata in modo embrionale, ma già delineato, il 14 dicembre, possa essere

valutata oggi con una visione retroattiva che tenga conto della sua evoluzione che ha fatto sì che l'embrione maturasse.

3. Il problema centrale da risolvere è se l'espressione « Cacao meravigliao » sia tutelabile agli effetti del diritto d'autore. « Cacao meravigliao » considerato di per se stesso è un'espressione praticamente banale che unisce al nome di un prodotto alimentare (uno dei tanti), un aggettivo descrittivo elogiativo altrettanto banale: meraviglioso, storpiato in una delle lingue straniere che per il loro suono si prestano di più a catturare l'interesse dello spettatore (il brasiliano ripreso nella trasmissione Drive In, il tedesco di Paolo Villaggio nella macchietta del prestigiatore Kranz).

Il valore di questo marchio (si usa qui questa espressione non nel senso tecnico ma generico) sarebbe stato scarsissimo o nullo senza la trasmissione televisiva.

La sua registrabilità e la sua validità possono o potrebbero essere oggetto di un giudizio specifico in una fase di merito o davanti alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti. Ma il Cacao meravigliao di Arbore e C. è la sintesi espressiva di un qualcosa di più complesso e questo è stato ed è ben percepito e ben percepibile sia dal sig. Blanga che, con intuizione brillantissima e sicuramente vincente (senza la reazione della RAI), è corso a registrarlo dopo poche ore dalla messa in onda della trasmissione, sia da chiunque. Cacao meravigliao, senza l'intuizione di Arbore, Porcelli e C. sarebbe un'espressione di terz'ordine, una buona pubblicità per Bar sport di provincia e non per un pubblico vasto, intellettuale e raffinato. Ma dietro queste due parole di per se stesse molto banali e dietro l'espressione derivante dalla loro associazione piuttosto banale, vi è un'intuizione geniale che ha profondamente innovato le regole dello spettacolo per l'impatto che ha rappresentato.

Cacao meravigliao, per chi non ha visto la trasmissione televisiva o non ne ha sentito parlare, non vale nulla; cacao meravigliao per il vasto pubblico che l'ha vista, l'ha apprezzata (perché si può ammettere ovviamente il dissenso) ha un richiamo potentemente evocativo, un'associazione irresistibile con uno spettacolo, con un'« idea », con un mondo che potenzialmente erano forieri per gli auto-

ri o i loro aventi causa anche di sviluppi economici, che per l'importanza, la diffusione e la qualità della trasmissione non potevano non essere ritenuti di rilievo.

Si deve osservare inoltre che molte importantissime imprese produttrici di dolciumi, quali Perugina, Barilla, Alivar, leaders nel settore, hanno provveduto autonomamente alla registrazione dell'espressione come marchio d'impresa: questo dimostra che anche sofisticatissimi operatori del settore ben avevano compreso il valore della trovata e speravano di inserirsi nel giroco.

La difesa dei resistenti ha affrontato specificamente alcuni argomenti ai quali deve essere data una precisa risposta.

a) L'idea pubblicitaria non sarebbe oggetto di diritto d'autore. Ma la RAI non vuole tutelare qui un'idea pubblicitaria verso la quale è indifferente, ma l'espressione *de qua*, in quanto sintesi e simbolo di un'idea realizzata in una trasmissione televisiva molto complessa e ricca di sfaccettature. Giustamente il difensore dei resistenti osserva che l'ipotetico oggetto del diritto d'autore « è la complessiva rappresentazione esterna della scena, della fase, del momento dell'opera ». Ma quest'opera sviluppava come idea centrale la sponsorizzazione di un prodotto il cui nome esotico finiva per caratterizzarla in modo inequivoco; sponsorizzazione, cacao, meravigliaio (che finisce anch'esso in ao e che storpia una lingua la cui storpiatura diverte il pubblico), ballerine apparentemente brasiliane dal colore della pelle uguale al cacao, musica brasilianeggiante ripetuta ossessivamente, scenette col cacao e sul cacao, garbate prese in giro sulla registrazione del marchio, tutto questo non è un'idea esclusivamente pubblicitaria ma un'idea complessa, articolata, ingegnosa, originale, creativa e, in definitiva, mai realizzata prima d'ora. Questo elemento da solo conferisce dignità all'invenzione e la rende pertanto meritevole di tutela.

b) I resistenti non avrebbero riprodotto scene, immagini e simili tratte dalla trasmissione. È vero; ma questa non è stata una trasmissione pubblicitaria come quella richiamata dalla difesa dei resistenti e che si riferiva ad una trasmissione durante la quale si alternavano scenette e dalla quale si pretendeva ori-

ginalità ed esclusiva e per la quale si intendeva vietare qualsiasi altra trasmissione che avesse alternato in qualsiasi forma queste scenette e questa pubblicità. In sintesi, in Indietro Tutta non si faceva pubblicità a nessun prodotto, perché questo non esisteva; si voleva creare un modo nuovo di fare spettacolo (se è consentita una frase banale di questo genere) della quale l'espressione Cacao meravigliaio rappresentava uno degli elementi salienti o il più significativo.

c) Qualunque parola o combinazione di parole quali Maramao, Té Meraviglia, sarebbero allora oggetto di diritto d'autore, perché Cacao Meravigliaio non presenterebbe alcuna scindibilità estetica e non sarebbe oggetto di autonoma fruizione estetica. Ma questa è una tesi estremista. Nessuno può « brevettare » una barzelletta, una battuta, un'associazione di parole. Nessuno pensa che si possa tutelare un Cacao Renzo e Lucia di cui si sia parlato in una qualsiasi trasmissione televisiva di una delle infinite stazioni televisive italiane. Ma Cacao Meravigliaio era una trovata nuova anche durante la prima puntata televisiva. La scindibilità estetica e l'autonoma fruizione estetica sono elegantissime espressioni tratte dalla giurisprudenza ma non applicabili in qualsiasi contesto. Scindibilità e fruizione sono concetti astratti sulla cui elasticità si potrebbe discutere all'infinito. Cacao meravigliaio non è un'espressione autonoma, avulsa; è la sintesi finale di una intuizione geniale compiutamente espressa, che è poi anche la vecchia definizione di opera d'arte, ammesso, e raramente concesso, che si voglia riservare questa espressione anche a trasmissioni televisive.

4. L'art. 11 legge marchi prevede che il marchio non può ledere diritti esclusivi di terzi quali i diritti di autore. E allora ogni esame ulteriore sulle numerose questioni sollevate dalle parti sui marchi diventa superfluo, perché l'accoglimento del primo punto preclude, tanto più in un procedimento d'urgenza, l'esame degli altri punti.

È questa preclusione appare tanto più opportuna, per il fatto che una valutazione probabilistica delle questioni relative ai marchi in una fase cautelare sarebbe estremamente difficile, mentre è opportuno devolvere questa valutazione

al giudice naturale competente per il merito.

5. L'esistenza del *fumus* è stata ampiamente motivata. Il pregiudizio sussiste del pari per la natura della controversia e per il bene oggetto di tutela. D'altra parte la RAI non è un imprenditore commerciale né produce o produrrà cacao; il suo interesse quindi è limitato ad una pronuncia dichiarativa senza inibitorie di produzione e commercializzazione.

Il giudizio di merito potrà accertare con la necessaria precisione il diritto della ricorrente. Né sussistono preoccupazioni per la « garanzia » a favore della RAI: se il cacao avrà venduto, un'azienda dolciaria florida garantirà il risarcimento del danno; se il cacao non avrà venduto, sarà mancato o mancherà, ogni motivo di doglianza e di risarcimento. D'altra parte il diritto fatto valere dalla RAI si inquadra in una evidente questione di principio senza un significato economico.

Le caratteristiche di questo dispositivo inducono ad ordinare la pubblicazione su quattro quotidiani: Corriere della Sera, Messaggero, Repubblica e Tempo per una sola volta e con uno spazio di 20 centimetri  $\times$  2 colonne, dell'intestazione dell'ufficio, dell'espressione « ordinanza », del nome delle parti compresi gli intervenuti, dei rispettivi difensori e del dispositivo. Il tutto a cura e spese dei convenuti in solido autorizzando la RAI in caso di inadempimento entro quindici giorni a procedere alla pubblicazione a spese dei convenuti.

Deve essere fissato il termine per la prosecuzione del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma competente per valore in giorni novanta.

P.T.M. — Il Pretore di Roma provvedendo in via cautelare dichiara che la denominazione Cacao Meravigliaio usata dalla Old Colonial s.a.s. e dalla Regina s.r.l. costituisce violazione del diritto di autore della RAI Radiotelevisione Italiana, del dott. Renzo Arbore, del dott. Ugo Porcelli e dei signori Alfredo Cerruti e Arnaldo Santoro; e ordina la pubblicazione con le modalità di cui in motivazione; fissa per l'instaurazione del giudizio di merito davanti al Tribunale di Roma competente per valore il termine di giorni novanta.

## **LA « TROVATA » TELEVISIVA FRA DIRITTO D'AUTORE E BREVETTO (IL CASO « CACAO MERAVIGLIAIO »)**

### **1. INTRODUZIONE**

Con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Roma ha riconosciuto la tutelabilità di una espressione che, di per sé generica e priva di originalità, ha acquistato capacità distintiva attraverso la sua costante menzione in una nota trasmissione televisiva. L'espressione « cacao meravigliaio » veniva utilizzata per individuare un prodotto, nella realtà inesistente, lanciato da un personaggio altrettanto fantomatico, Paolo Meravigliaio, sponsor ufficiale della trasmissione.

Quest'ultima come ampiamente precisato nell'ordinanza, tendeva a sottolineare in chiave ironica e divertente l'eccesso del fenomeno delle sponsorizzazioni, sicché il « cacao meravigliaio » veniva continuamente evocato, in modi e tempi assolutamente originali, nel contesto di un balletto e decantato in una canzonetta, in modo da diventare protagonista della novità e creatività dello spettacolo.

Per comprendere i termini del problema è necessario prendere in esame in particolare due aspetti, quello della tutelabilità intrinseca dell'espressione « cacao meravigliaio », dal punto di vista del diritto d'autore e come marchio, e quello della sua utilizzazione da parte di altri in un diverso contesto. Verrà poi esaminata brevemente la questione della validità di un marchio denominato « cacao meravigliaio ».

## 2. SULLA TUTELABILITÀ DELL'ESPRESSIONE « CACAO MERAVIGLIAIO » DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO D'AUTORE

Per poter riconoscere una violazione del diritto d'autore nello sfruttamento altrui come marchio dell'espressione « cacao meraviglioso » occorrerebbe sostenere che tale espressione costituisce parte di opera ai sensi dell'art. 19 l. d'autore. L'assunto tuttavia non regge come si confida di dimostrare in base alle considerazioni che seguono.

La legge sul diritto d'autore protegge tutte le opere dell'ingegno che abbiano carattere creativo. Senza fornire un elenco preciso delle opere tutelate, stabilisce che queste debbono appartenere alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e l'espressione.

La formula « opere di carattere creativo » chiarisce che possono essere ritenute opere meritevoli solo quelle che offrono qualcosa di nuovo al pubblico. L'opera deve possedere caratteri propri che la distinguono dalle altre dello stesso genere; deve potersi dire che è stato fatto qualcosa che prima non esisteva e che la collettività ne trae beneficio. Questa creatività può certamente essere più o meno presente, ma è certo comunque che il risultato degli sforzi creativi dell'autore deve possedere caratteri originali. Vi sono opere assolutamente nuove ed altre che si ispirano ad una creazione precedente ma possiedono sempre un *quid novi* rispetto ad essa e sono essenziali per l'arricchimento della collettività. Si pensi ad esempio, alle antologie che riproducono opere e parti di opere altrui per studiarne il contenuto, cogliere il messaggio dell'autore e procedere ad un'analisi critica; oppure alle parodie, che riproducono creazioni altrui per finalità di satira e critica. Non può certo dirsi che queste opere non contribuiscano all'avanzamento del patrimonio culturale, anzi, spesso aiutano ad apprezzare di più le precedenti creazioni o ad evitare che siano dimenticate.

Quando invece l'opera non possiede caratteri originali, rientra nel patrimo-

nio culturale comune e non vi sarebbe motivo di garantirne l'esclusiva.

All'autore dell'opera dell'ingegno spetta il diritto esclusivo di sfruttarla economicamente, di porla in commercio, di utilizzarla, o di cedere a terzi i diritti di utilizzazione, di opporsi a qualsiasi mutilazione e trasformazione venga fatta da altri. La tutela, dunque, agisce sotto il profilo del diritto patrimoniale e sotto quello morale, permettendo di mantenere l'opera nel suo carattere e messaggio originario.

Secondo l'art. 19 l.d.a., i diritti esclusivi hanno per oggetto l'intera opera e ciascuna delle sue parti. L'interpretazione di questa norma deve necessariamente collegarsi a quanto già esposto. La protezione delle singole parti si giustifica se ed in quanto queste possiedono dei caratteri tali da renderle differenti da altre opere e, allo stesso tempo, siano in grado di arricchire il patrimonio culturale generale offrendo qualche cosa di nuovo. Solo in presenza di questi elementi è possibile garantire un diritto di esclusiva all'autore perché altrimenti si arriverebbe a vietare l'utilizzazione di qualche cosa che già costituisce patrimonio culturale generale.

La singola parte di un'opera deve avere caratteri completi di per sé, ovvero deve essere creativa indipendentemente dal contesto dell'intera opera. Devono potersi riconoscere in essa, in altre parole, la personalità e l'estro creativo del suo autore. Possono essere tutelati i singoli versetti di una poesia, una strofa di una canzone, un particolare di un quadro, un personaggio animato di un film. L'utilizzazione altrui di queste parti costituisce violazioni del diritto di autore allo stesso modo che l'utilizzazione dell'intera opera.

Secondo quanto esposto, non possono invece essere tutelate quelle parti di un'opera che non siano di per sé autonome e complete e non offrano qualcosa di nuovo. Tale è il caso ad esempio di una espressione di un film o di un'opera letteraria che, isolatamente presa, non è in grado di contribuire in alcun modo al progresso culturale o di un bozzetto di un disegno che sia fatto in modo talmente rudimentale da non presentare caratteri autonomi e creativi. Così, ancora, un segno distintivo non può essere tute-

lato come opera creativa se non possiede le qualità messe in evidenza.

Questo orientamento è stato sostanzialmente accolto dalla giurisprudenza. Si è negato il valore di parte di un'opera ad un nome di un personaggio<sup>1</sup>, sostenendo che, per quanto formato in modo originale, il nome non può mai racchiudere una rappresentazione individuale della realtà e che originale può essere il personaggio che il nome individua, ma non il nome di per sé. Ancora, si è negata tutela ad un'espressione tratta da

un'opera letteraria (« è già domani »)<sup>2</sup> che non aveva sufficiente compiutezza espressiva e non rivelava l'impronta personale e identificatrice di un'attività creativa. Nella specie, l'espressione isolata dal contesto dell'opera, era stata utilizzata per uno slogan pubblicitario. Unico precedente contrario sembra essere quello del Trib. Milano 23 marzo 1968<sup>3</sup> che ha riconosciuto la tutelabilità del nome « James Bond » utilizzato come marchio nel campo dell'abbigliamento.

La dottrina, si è pronunciata nel senso dell'inidoneità del nome del personaggio a costituire parte a sé stante di un'opera<sup>4</sup>.

Secondo l'interpretazione quivi accolta dell'art. 19 l.d.a., neppure il titolo di un'opera può possedere quei caratteri di novità ed originalità che lo rendono meritevole di tutela indipendentemente dall'opera cui è associato. È difficile scorgere infatti un sufficiente grado di autonomia e completezza in una espressione che deve individuare un'opera.

L'art. 100 l.d.a., vieta l'uso di uno stesso titolo in altra opera della medesima natura. L'interpretazione di questa norma induce a ritenere che il titolo venga tutelato non in quanto opera nell'opera, ma per evitare la confondibilità tra diverse opere, quindi solo nei limiti in cui il titolo abbia effettivamente una funzione individuatrice e non sia invece una denominazione generale<sup>5</sup>.

Una espressione generica come « Racconti », o « Poesie », o « Trattato di medicina » non potrebbe venire tutelata neppure per evitare la confusione tra diverse opere della stessa specie.

Detto questo, passiamo all'esame del caso di specie.

L'espressione « Cacao Meravigliato », come già accennato all'inizio, è stata riconosciuta meritevole di tutela per il suo carattere originale e creativo, per essere stata evocata costantemente nel corso della trasmissione « Indietro tutta » e per aver identificato un immaginario prodotto; in questo modo, l'espressione sarebbe divenuta il simbolo della trasmissione stessa e, allo stesso tempo, avrebbe acquisito caratteri definiti e completi di per sé, tali da renderla tutelabile indipendentemente dall'intero contesto.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate circa i requisiti delle opere

<sup>1</sup> App. Milano 12 novembre 1976, *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, p. 733: nella specie è stato riconosciuto lecito l'uso del nome « Tarzan » per gomme da masticare; Trib. Roma 29 dicembre 1981, *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, p. 679, che ha sostenuto che il nome di un personaggio di un'opera dell'ingegno, nella specie « Biancaneve », può essere liberamente utilizzabile come marchio, perché di per sé non si presta ad essere tutelabile come oggetto di diritto d'autore.

<sup>2</sup> App. Milano 18 ottobre 1974, *Dir. autore*, 1974, p. 387.

<sup>3</sup> Trib. Milano 23 marzo 1968, *Riv. dir. ind.*, 1971, II, p. 106, con nota critica di AUTERI, *Sulla tutelabilità dei nomi di personaggi di opere letterarie*. Osserva l'A. che « un nome per quanto formato in modo originale non può mai racchiudere in sé una rappresentazione individuale della realtà; il suo valore, come quello di qualsiasi nome o segno distintivo, è il mero riflesso dell'oggetto che esso individua richiamandone l'idea alla mente delle persone. Originale, creativo e quindi degno di tutela potrà essere il personaggio che il nome individua o l'opera di cui il personaggio fa parte, ma non il nome separato dal personaggio e dall'opera ». E ancora, « l'uso del nome in quanto simbolo esaurisce la sua funzione nel destare il ricordo del personaggio e nel creare associazioni suggestive, non nel ricreare alla mente del destinatario l'opera in modo da permettere la ripetizione del godimento dato dalla lettura, dall'ascolto e dalla visione della stessa »; in *Giur. merito*, 1969, I, 73, con nota favorevole di RODOTÀ, « James Bond » pubblicitario: *utilizzazione a fine di pubblicità di un nome di un personaggio di fantasia*.

<sup>4</sup> JARACH, *Nome del personaggio di un'opera dell'ingegno e sua utilizzazione per una pubblicità commerciale*, in *Foro pad.*, 1968, I, p. 827. Sui requisiti essenziali della parte di un'opera, si veda ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, p. 552.

<sup>5</sup> Sulla tutelabilità del titolo: Trib. Roma 26 aprile 1957, in *Rass. cinem. teatr. e della radiotelevisione*, 1957, p. 172, in un caso di utilizzazione per un'opera cinematografica del titolo di un romanzo preesistente, non ha riconosciuto protezione al titolo di questo, rilevando che le opere avevano contenuto e perciò non erano confondibili; Pret. Roma, 18 giugno 1960, in *Dir. aut.*, 1960, p. 530; App. Milano 16 febbraio 1960, *Mon. Trib.*, 1960, p. 133, con nota di FERRARI; Trib. Roma 10 giugno 1957, *Dir. aut.*, 1957, p. 526, che ha riconosciuto la tutela del titolo di un racconto usato per un film rilevando che il titolo ha la funzione di identificare non solo l'opera sulla quale è stato apposto ma anche tutte le elaborazioni e trasformazioni dell'opera stessa che l'autore ha diritto di eseguire, purché si tratti di elaborazioni e trasformazioni per contraddistinguere le quali sia normale adoperare lo stesso titolo dell'opera originaria.

dell'ingegno, non può non sollevarsi qualche perplessità in ordine alla decisione del Pretore.

L'espressione « Cacao Meravigliano » non sembra possedere di per sé dei caratteri sufficientemente completi per essere meritevole di tutela.

È innegabile che la combinazione di quelle due parole è evocativa di tutto lo spettacolo di Renzo Arbore, come pure è innegabile che l'aggettivo « meravigliano » è *originale* in quanto riproduce suoni caratteristici della lingua portoghese ma non appartiene al vocabolario di quella lingua ed è in grado di suscitare benevolenza nel pubblico per la sua finale in « ao », ma questa espressione rimane una semplice espressione, priva di per sé dei caratteri di creatività necessari per le opere dell'ingegno. « Cacao Meravigliano » nella sostanza è un segno distintivo di un prodotto immaginario che viene reclamizzato nel corso della trasmissione al solo scopo di ironizzare sul sistema delle sponsorizzazioni. Il suo valore è legato in modo inscindibile a tutto lo *sketch* della presentazione del prodotto, al ritornello celebrativo e al balletto.

Prima della trasmissione l'espressione « Cacao Meravigliano » non avrebbe significato nulla, sarebbe stata un'espressione banale priva di particolare contenuto. Con la trasmissione « Cacao Meravigliano » è diventata l'espressione individuatrice di un prodotto immaginario, il titolo, se vogliamo, dello spezzone di presentazione del prodotto, perdendo quel valore astratto ed acquistando un contenuto particolare. Ma questa capacità distintiva è legata al prodotto ed alla trasmissione. Separata dal contesto del programma televisivo, l'espressione torna ad essere di per sé banale e generica. Essa non possiede dei caratteri sufficientemente completi per essere definita come opera d'ingegno. « Cacao Meravigliano » suscita nella mente il ricordo dello spezzone e di tutta la trasmissione senza racchiudere in sé una rappresentazione completa della realtà.

Diversamente, dovrebbero essere tutelate come opere dell'ingegno tutte le locuzioni costruite in modo più o meno originale ed invece è certo che per opera creativa, o parte di un'opera, deve intendersi quella che possiede un sufficiente grado di completezza, autonomia ed originalità.

La protezione dovrebbe piuttosto essere garantita a tutto lo spezzone di presentazione del prodotto caratterizzato dal balletto e dalla canzoncina e non a una semplice espressione che in quanto parte infinitesimale di un insieme non può essere di per sé rappresentativa dell'estro dell'ideatore.

### 3. SULLA UTILIZZAZIONE ALTRUI DELL'ESPRESSIONE « CACAO MERAVIGLIAO » COME MARCHIO

Una volta riconosciuta l'espressione « Cacao Meravigliano » come opera dell'ingegno, il Pretore ha ritenuto che l'utilizzazione di questa come marchio da parte di terzi non fosse consentita, alla stregua dell'art. 11 l. marchi.

Scendiamo ad esaminare questa norma.

La disposizione non ha formato oggetto di approfondita analisi da parte della dottrina.

Riteniamo che l'utilizzazione come marchio di un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore sia inibita con riferimento all'opera nella sua integrità e alle singole parti che, secondo quanto si è detto sopra, possono essere ritenute creative di per sé, ovvero posseggono un sufficiente grado di autonomia e completezza. Una contraria interpretazione dell'articolo porterebbe a vanificare lo spirito della norma.

La disposizione è dettata non al fine di garantire la validità intrinseca del marchio, ma per tutelare interessi estranei.

Questa affermazione merita di essere chiarita.

Il marchio è il segno distintivo di un prodotto; la sua funzione è quella di distinguere il prodotto dotato di certe caratteristiche ed in grado di soddisfare certe esigenze da tutti gli altri prodotti consimili, e, allo stesso tempo, quella di permettere al consumatore di rintracciare sul mercato quello stesso prodotto, che ha avuto modo di conoscere attraverso il segno. Il marchio, dunque, per un verso ha la funzione di distinzione, per altro verso quella di collettore della clientela. Funzione, quest'ultima, che oggi è ancor più incisivamente realizzata



attraverso la pubblicità e la sponsorizzazione.

Le funzioni del marchio sono tanto più adempiute quanto più questo possiede intrinsecamente delle qualità particolari. Un marchio deve essere in grado di attirare il consumatore in modo che nella grande varietà di prodotti della stessa specie e prima ancora di conoscere le qualità di ciascuno, questi sia indotto a scegliere un prodotto perché il segno che lo rappresenta possiede qualcosa in più rispetto agli altri.

Il marchio deve possedere determinate caratteristiche essenziali per essere definibile come tale, per la sua stessa esistenza. Deve innanzitutto possedere capacità distintiva, essere idoneo a differenziare un prodotto attraverso una parola, una figura od un segno. Una denominazione generica come ad esempio « pasta » o « sapone » riferita agli stessi prodotti non sarebbe dotata di sufficiente carattere distintivo, non varrebbe a contraddistinguere un prodotto rispetto a tutti gli altri della stessa specie e non potrebbe essere qualificabile come marchio. Lo stesso dicasi per alcuni disegni che servono a contraddistinguere tutti i prodotti della stessa specie e non uno in particolare rispetto agli altri, come ad esempio, il teschio con le ossa per i veleni; o ancora, una località geografica per merci prodotte in quella zona, a meno che questa località non fosse talmente piccola o di proprietà dell'imprenditore stesso da identificare solo un certo prodotto. In secondo luogo, il marchio deve essere qualcosa che si aggiunge al prodotto che di per sé è completo, qualcosa di indipendente ed autonomo rispetto al prodotto.

Il segno che possiede le qualità intrinseche del marchio deve essere lecito e inoltre nuovo, conforme all'ordine pubblico, al buon costume e alla legge.

La novità comporta che il marchio non debba essere confondibile con altri marchi di prodotti della stessa specie, sia marchi registrati che di fatto, o altri segni distintivi già noti nel traffico commerciale, come ditta e insegna altrui.

La conformità all'ordine pubblico e al buon costume riguarda l'aspetto pubblicistico della liceità del marchio. Non potrebbero ad esempio usarsi un segno od una parola con significazione politica e denominazioni o figure oscene o contra-

rie alla morale o alla religione. La valutazione della liceità del marchio in questo ambito è sicuramente suscettibile di evoluzione secondo la cultura e il sentimento di un popolo.

La necessaria conformità del marchio alla legge coinvolge invece prevalentemente interessi privati. Non possono essere utilizzati, se non entro certi limiti, marchi che riproducono l'immagine o il nome altrui o tali da ledere i diritti esclusivi di terzi, quali il brevetto per invenzione industriale o diritti di brevetto per modello industriale o diritti d'autore.

Due sono dunque gli aspetti del marchio, uno quello della sua intrinseca esistenza, l'altro quello della sua validità. Nel primo caso il marchio non viene neppure preso in considerazione come tale, esso non possiede una sufficiente capacità rappresentativa e quindi non viene tutelato come tale; nel secondo caso il marchio esiste, vale a contraddistinguere la merce, ma non può essere utilizzato perché lede interessi che l'ordinamento ritiene comunque meritevoli di tutela. A questa fattispecie appartiene, come già accennato, la violazione tramite il marchio di diritti d'autore, prevista dall'art. 11 l. marchi.

Nel caso in cui il marchio violi interessi privati il soggetto leso ha diritto ad agire per farne dichiarare la decadenza ex art. 41 l.m. Sebbene la citata norma, nel fare rinvio all'art. 21 l.m., si riferisca solo alle ipotesi di riproduzione nel marchio del nome o ritratto altrui o denominazioni o sigle non autorizzate e non preveda espressamente la violazione del diritto d'autore, riteniamo che l'autore dell'opera dell'ingegno ingiustamente leso possa agire allo stesso modo per far dichiarare la decadenza del marchio.

L'utilizzazione di un'opera protetta come segno distintivo lede il diritto morale e patrimoniale dell'autore. Tale utilizzazione trasforma infatti l'opera principale, ovvero la traspone in un contesto completamente diverso da quello originario, senza l'autorizzazione dell'autore ed impedisce all'ideatore lo sfruttamento economico diretto.

Secondo l'art. 12 l.d.a., l'autore ha diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti fissati dalla

stessa legge. La norma si riferisce a tutte le ipotesi di trasformazione, mutilazione e riproduzione che possono essere repressi, alla stregua della legge sul diritto d'autore. La dizione « nei limiti fissati da questa legge » dovrebbe portare a ritenere che per utilizzazione e trasformazione si intendono sempre quelle appartenenti alla categoria di opere protette ai sensi dell'art. 1 l.d.a., ovvero opere appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia. Così l'autore di un'opera letteraria ha il diritto esclusivo di concedere l'autorizzazione per la sua utilizzazione nell'ambito della cinematografia; l'autore di un motivo musicale ha il diritto esclusivo di concedere l'autorizzazione per l'utilizzazione di questo nell'ambito di una commedia e così via.

Sembra sfuggire invece alla previsione dell'art. 12 l.a. la fattispecie dell'utilizzazione di un'opera d'ingegno in un ambito distinto da quello coperto dal diritto d'autore. Tale potrebbe essere il caso dell'utilizzazione di un'opera d'ingegno come marchio d'impresa. In questo senso l'art. 1 l.m. integra la protezione concessa all'autore dell'opera d'ingegno.

L'utilizzazione di un'opera protetta come marchio potrebbe essere estremamente pregiudizievole per l'autore, perché una cosa è utilizzare un'opera nell'ambito dello stesso contesto, ovvero farne qualcosa che possa essere di per sé opera creativa, meritevole di tutela, un'altra è utilizzarla per commercializzare prodotti. Lo sfruttamento di un'opera come marchio potrebbe ledere l'immagine dell'opera originaria, sminuirne il valore. Può senz'altro sostenersi che l'art. 11 l.m. nell'inibire all'imprenditore l'utilizzazione di un marchio che leda il diritto d'autore intende proteggere principalmente il diritto d'autore e non invece impedire la confondibilità tra segni. L'opera protetta ed il marchio operano su due piani talmente diversi che non appare possibile per il consumatore confonderli.

L'utilizzazione di un'opera protetta come marchio mira a sfruttare la notorietà già acquisita dall'opera.

Associando un'idea, un nome che hanno già successo o che comunque sono già noti ad un prodotto si raggiunge l'effetto di suscitare nel consumatore la

sensazione che si tratti di un prodotto già noto ed « affermato ».

Non basta.

Se l'opera utilizzata ha avuto successo, si ottiene l'effetto di rendere il consumatore particolarmente ben disposto verso il prodotto e di indurlo ad acquistare quel prodotto in luogo di altri. L'abbinamento opera una sorta di condizionamento psicologico sul consumatore guidando la sua volontà. Anzi, più che di condizionamento, potrebbe parlarsi di coercizione psicologica, perché il consumatore viene portato a preferire un prodotto rispetto ad un altro in grado di soddisfare le medesime esigenze senza neppure accorgersene e senza valutare le qualità intrinseche del prodotto.

Questa associazione tra prodotto ed immagine di successo è molto frequente. Basti pensare ai casi sfruttamento di immagini di attori o attrici note o utilizzazioni di spezzoni di film o utilizzazioni di nomi noti per il lancio pubblicitario di prodotti.

Tornando al caso « Cacao Meravigliato », come già detto all'inizio di questo paragrafo, il Pretore ha ritenuto che, stante la tutelabilità di questa espressione come opera protetta dal diritto d'autore, l'utilizzazione di essa come marchio violasse l'art. 11 della l. marchi.

Se si accettano le premesse di questo ragionamento la conclusione appare inevitabile; se invece si solleva qualche dubbio, come qui abbiamo fatto, sulla possibilità di qualificare l'espressione « Cacao Meravigliato » isolatamente presa come opera dell'ingegno, è altrettanto inevitabile metterne in discussione le conclusioni.

#### 4. SULLA TUTELABILITÀ DELL'ESPRESSIONE « CACAO MERAVIGLIAIO » COME MARCHIO

Dunque, secondo le conclusioni quivi accolte l'espressione « Cacao Meravigliato » non poteva essere tutelata come opera dell'ingegno. Occorre vedere se l'interesse della RAI poteva essere garantito in modo diverso, sostenendo che la RAI era titolare del marchio d'impresa « Cacao Meravigliato ».

L'ordinanza, a ragione, ha negato la tutela della locuzione « Cacao Meravi-

gliato » come marchio, sottolineando che in effetti non identificava alcun prodotto e che la trasmissione non aveva lo scopo di lanciare sul mercato un nuovo tipo di cacao, bensì quello di ironizzare sul sistema della sponsorizzazione.

Nessun accenno è stato fatto dal Pretore al riguardo alla eventuale legittimazione della RAI ad essere titolare di un marchio per prodotti alimentari. Riteniamo valga la pena di esaminare il problema.

La questione della legittimazione a domandare il brevetto per marchio è controversa in dottrina.

Secondo il Ferrara<sup>6</sup>, la domanda può essere fatta da chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, senza che l'interessato utilizzi già il marchio o si proponga di utilizzarlo; in altre parole la registrazione del marchio potrebbe essere richiesta anche da chi non sia imprenditore e da chi non intenda affatto farne uso; secondo l'A. la legge avrebbe posto un freno a questa libertà da un lato con le tasse e dall'altro con la sanzione della decadenza per il mancato uso.

Altra teoria ritiene indispensabile la qualifica di imprenditore e la volontà della utilizzazione del marchio<sup>7</sup>.

Si ritiene di dover aderire senz'altro alla seconda delle tesi prospettate, che appare l'unica conforme allo spirito della legge.

L'art. 2569 cod. civ. stabilisce che chi ha registrato « un nuovo marchio... destinato a distinguere merci o altri prodotti o servizi della propria impresa ha

diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per cui è stato registrato ». La norma chiarisce che soltanto un imprenditore può chiedere la registrazione di un marchio e che questo è *destinato* a distinguere prodotti o servizi.

Per altro verso, l'art. 22 l.m. stabilisce che può ottenere un brevetto per marchio d'impresa « chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio ». Dunque, se non è indispensabile che la richiesta del brevetto venga fatta da un'impresa che sia già in vita, è pur sempre necessaria una precisa volontà di operare come imprenditore commerciale, di avviare l'esercizio di un'impresa. Questo proposito deve essere serio e concreto e la persona che ha chiesto la registrazione deve porre in essere gli atti necessari ad organizzare l'attività. Secondo l'art. 42 l.m., se il titolare non utilizza il marchio entro il termine di tre anni dalla registrazione, perde il diritto all'uso esclusivo. La disposizione è applicabile a maggior ragione al non imprenditore che abbia chiesto la registrazione di un marchio; quindi se il soggetto non provvede alla organizzazione dell'impresa entro il termine di decadenza, il segno distintivo prescelto potrà esser liberamente appropriabile da chiunque altro.

In questa ottica, il termine di decadenza appare disposto non già al fine di inibire la richiesta del brevetto da parte di chi non abbia intenzione di usare effettivamente il marchio, quanto di impedire che venga inibito ad altri l'uso di un segno senza che vi sia una corrispondente utilizzazione da parte dell'avente diritto.

Non sembra quindi possibile, alla stregua delle norme vigenti prescindere dalla qualifica di imprenditore.

Del resto, il marchio ha la funzione di indicare la provenienza del prodotto da una determinata impresa, di collegare cioè un determinato prodotto ed una determinata impresa.

Tale interpretazione è stata seguita dalla giurisprudenza, secondo la quale la persona che chiede il brevetto per marchio d'impresa, ex art. 22 l.m., deve essere seriamente intenzionata ad avviare l'attività, nel senso che la registrazione deve inserirsi nella fase preliminare e preparatoria dell'organizzazione dell'attività economica professionale diretta al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 218. Nello stesso senso, AULETTA, *Commentario Scialoja e Branca*, p. 122.

<sup>7</sup> CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, *Trattato di diritto civile diretto dal Vassalli*, p. 513, secondo il quale chi chiede il brevetto deve avere un suo commercio od una sua industria; FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, 1988, p. 289.

<sup>8</sup> App. Milano 5 settembre 1986, *Giur. ann. dir. ind.*, p. 242: nella specie è stata dichiarata la nullità del marchio registrato per prodotti di varie classi da un'impresa che eserciti come unica attività quella promozionale e pubblicitaria. Nel senso della necessità del serio proposito di esercitare un'impresa per divenire titolari di brevetto per marchio, Trib. Milano 10 marzo 1980, *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, p. 271, secondo cui il marchio d'impresa concesso a chi non sia imprenditore o non si proponga seriamente di diventarlo è nullo per violazione dall'art. 22 l.m.; Trib. Milano 6 ottobre 1983, *Giur. ann. dir. ind.*, p. 239; Trib. Milano 26 gennaio 1984, *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, p. 270; Trib. Milano 15 ottobre 1987, *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, p. 769, che si riferisce alla « concreta predisposizione di mezzi e strumenti nella prospettiva dell'e-

Il marchio deve contraddistinguere i prodotti della impresa del titolare del brevetto: non sarebbe lecita la registrazione di un marchio da parte di un imprenditore che non abbia intenzione di utilizzarlo direttamente, ma di concedere una licenza ad altro imprenditore attivo nel settore interessato<sup>9</sup>.

Diverso discorso deve farsi per il marchio di fatto.

L'art. 9 l.m. dispone che « in caso di uso precedente da parte di terzi di un marchio, non brevettato che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione del brevetto per il marchio stesso ». L'art. 2571 cod. civ. stabilisce, che « chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso ». Dal combinato disposto di queste norme si desume che la protezione del marchio di fatto sussiste solo nell'ambito della sua notorietà, ovvero nell'ambito territoriale in cui il marchio è stato usato dell'imprenditore per contraddistinguere determinati prodotti. Se la notorietà del marchio di fatto è nazionale, è inibito ad altri l'uso dello stesso marchio; se invece la notorietà è solo locale, è consentito ad altri di registrare un marchio uguale in località diversa.

In sostanza, viene permessa la coesistenza tra prodotti contrassegnati dallo stesso marchio, ma soltanto in località diverse, in modo da rispettare la funzione essenziale del marchio, quella di essere segno *distintivo* e non confusorio dei prodotti.

Diversamente dal marchio registrato dunque, che esiste e viene tutelato a prescindere dal suo effettivo uso — salva la decadenza se nel termine di tre anni dalla concessione del brevetto il marchio non è utilizzato o se la utilizzazione è sospesa per tre anni, ex art. 42 l.m. — il marchio di fatto non esiste se non viene effettivamente utilizzato dall'imprenditore per contraddistinguere i prodotti (o servizi) della sua impresa e si può anzi sostenere che la sua tutela è tanto più estesa quanto più ampio è l'ambito territoriale entro il quale il marchio è stato utilizzato.

Orbene, non possiamo che condividere l'assunto del Pretore secondo il quale « Cacao meravigliaio » non può essere considerato come marchio perché non individua alcun prodotto.

A ciò aggiungiamo che secondo quanto detto, la RAI non potrebbe essere considerata titolare di un marchio per prodotti alimentari né, secondo la migliore dottrina, concessionaria dello stesso.

## 5. SULLA VALIDITÀ INTRINSECA DI UN MARCHIO DENOMINATO « CACAO MERAVIGLIAIO »

Si è detto che secondo noi l'espressione non poteva essere qualificata come opera dell'ingegno; si è detto anche che non poteva avere valore di marchio per prodotti alimentari messi in commercio dalla RAI, perché in effetti nessun prodotto esisteva e la RAI non può essere definita come impresa « seriamente intenzionata » ad operare come imprenditore commerciale.

Modificando il piano d'indagine, vediamo se l'espressione « cacao meravigliaio » possa comunque essere utilizzata come marchio da un imprenditore commerciale, per individuare i prodotti della sua impresa.

L'ordinanza non si è soffermata su questo punto. Una volta riconosciuto al « cacao meravigliaio » il valore di opera protetta ai sensi della l.d.a. sarebbe stato superfluo indagare sul valore intrinseco del marchio così denominato registrato dalle resistenti, perché comunque questo violava diritti esclusivi di terzi.

Accenniamo brevemente al problema per completezza del commento.

Si è detto sopra che il marchio per poter essere definibile come tale deve possedere una capacità distintiva. Non possono essere scelte delle parole, figure o

servizio dell'impresa ». *Contra* Comm. Ricorsi 21 luglio 1973, *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 1505, secondo cui « la domanda per marchio d'impresa può essere proposta da chiunque, senza il ricorso di alcun particolare requisito relativo all'attività professionale del richiedente ed in specie, senza che si richieda in quest'ultimo l'attuale qualità di imprenditore, avendo la legge provveduto in modo diverso, mediante l'istituto della decadenza, a far sì che non vengano concessi brevetti inutili ».

<sup>9</sup> In questo senso, App. Milano 5 settembre 1986, cit.

segni che hanno un carattere generico e non valgono a contraddistinguere un prodotto, a fornirgli una individualità, un connotato in più rispetto ad altri prodotti della stessa specie.

Secondo l'art. 18 n. 2 l.m. non possono costituire oggetto di brevetto per l'uso esclusivo come marchio le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Sarebbe assurdo garantire l'esclusiva per l'utilizzazione di un marchio costituito da parole che fanno parte del linguaggio comune. Tali termini non valgono a distinguere un prodotto ri-

spetto ad altri della stessa specie. La giurisprudenza ha così negato validità di marchio alla dicitura « Panettone buono e basso » in quanto formata da parole di uso comune in una combinazione perfettamente conforme al loro significato lessicale e sintattico<sup>10</sup>; alla dicitura « Scotchdrink Prodotto italiano » per individuare vini, spiriti e liquori<sup>11</sup>; alla denominazione « Pronto moda » per l'abbigliamento<sup>12</sup>, e così via.

Diverso è il caso in cui una denominazione generica viene utilizzata non per denominare il prodotto al quale concettualmente si riferisce ma un altro che non ha nulla a che fare col primo; in questo caso la parola assume un aspetto creativo in ragione dell'originalità dell'accostamento. In sostanza sono generiche e come tali insuscettibili di essere brevettate come marchio le parole che secondo il comune linguaggio indicano genericamente i prodotti o le merci che pretendono contraddistinguere e non quelle che, sebbene tratte dal linguaggio corrente, siano dotate di un potere individualizzante perché usate in senso arbitrario o fantastico senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti stessi. Si è riconosciuto così che il marchio « Metro », utilizzato per la commercializzazione di una vastissima gamma di prodotti venduti in supermercati, per l'assoluta mancanza di connessione con i prodotti in questione, avesse un particolare valore individualizzante e potesse essere considerato suscettibile di tutela a prescindere dalla asserita assonanza con parole del linguaggio comune<sup>13</sup>.

Diverso è anche il caso in cui una parola generica o un'indicazione descrittiva vengono associate ad altre parole o alterate nella loro composizione fonetica in modo da divenire originali. Parole di uso comune possono costituire oggetto di valido marchio se abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro originario significato linguistico o vengano utilizzate in combinazioni tali da dare luogo a espressioni originali aventi una individualità distintiva dalle singole parole che le compingono; la denominazione deve presentare una nuova struttura morfologica, fonetica e grafica che, seppur richiama la composizione e funzione del prodotto, deve essere idonea a svolgere la funzione individuatrice propria del marchio<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Trib. Milano 17 settembre 1973; *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 1042.

<sup>11</sup> App. Milano 29 marzo 1974, *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 540.

<sup>12</sup> Trib. Torino 29 maggio 1976, *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, p. 524; si vedano anche App. Bologna 15 gennaio 1977 *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, p. 202, che ha negato valore di marchio all'espressione « real caffè »; Trib. Milano 24 gennaio 1985 *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, p. 415, che ha negato valore di marchio all'espressione « Party Service » usato per contraddistinguere un'attività d'impresa che offre servizio a domicilio di rinfreschi, pranzi ricevimenti e servizi analoghi; Trib. Milano 18 novembre 1985, *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, p. 271, che ha negato valore di marchio della dicitura « Snack master » per prodotti alimentari.

<sup>13</sup> App. Roma 19 gennaio 1987, *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, p. 363. Nel senso della originalità di un termine generico in quanto riferito a un prodotto concettualmente non associabile ad esso si vedano Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, p. 99; Trib. Torino 12 maggio 1986, *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, p. 473 che ha riconosciuto valido il marchio « Gelatina di erbe » adottato per un prodotto protettivo per gli occhi rilevando l'originalità dell'accostamento « gelatina » normalmente usato per indicare prodotti alimentari alla parola « erbe »; Cass. 20 ottobre 1973, n. 2657, *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 134; Cass. 30 ottobre 1974, n. 3319 *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 129; Cass. 12 maggio 1975, *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, p. 49; Trib. Roma 26 settembre 1974 *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 1090 che ha riconosciuto valido il marchio « ghiaccio menta » per contraddistinguere caramelle di menta; Trib. Milano 28 novembre 1974, *ivi*, p. 1318, che ha riconosciuto originale il marchio « Pavitex » adottato per contrassegnare pavimenti tessili; Trib. Milano 11 ottobre 1976, *Giur. ann. dir. ind.*, 1977, p. 166 che ha riconosciuto i marchi « legno liquido », « alluminio liquido » e « acciaio liquido » per contraddistinguere collanti, sigillanti e adesivi; App. Bologna 30 aprile 1985, che ha riconosciuto il marchio « Eurobaby » per contraddistinguere articoli di abbigliamento per bambini.

<sup>14</sup> Così App. Milano 12 gennaio 1979, *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, p. 249 che ha riconosciuto la validità del marchio « Fluimucil » per contraddistinguere un medicamento che agisce sulle secrezioni mucose; in particolare, sulla validità del marchio costituito da parole comuni combinate in modo originale tra loro si vedano: Trib. Roma 30 ottobre 1973, *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 1248; App. Milano 4 febbraio 1972, *Giur. ann. dir. ind.*, 1972,

Si ritiene che il divieto posto dall'art. 18 l.m. operi anche nel caso in cui si tratti di termini generici o descrittivi appartenenti a lingua straniera, a meno che questi termini siano conosciuti solo da una ristretta cerchia di persone, come ad esempio parole appartenenti a lingue esotiche o espressioni dialettali<sup>15</sup>.

La giurisprudenza ha ritenuto che anche una parola straniera sia per la larga diffusione della relativa lingua fra i consumatori di un certo prodotto, sia per la notorietà del suo significato, può risolversi in una denominazione generica del prodotto stesso<sup>16</sup>. Le parole inglesi « *baby* » e « *parking* » sono risultate prive di quei requisiti necessari di originalità e novità, essendo comunemente recepite come « bambino » e « luogo di parcheggio per autovetture »<sup>17</sup>; il termine « *batida* » è stato riconosciuto invalido come marchio per contrassegnare prodotti alcolici<sup>18</sup>.

Restando escluso che in via di principio un termine straniero, per il solo fatto di essere tale, non possa essere ritenuto generico, occorre valutare nei singoli casi se il termine stesso possa essere percepito dal consumatore italiano nel suo significato lessicale<sup>19</sup>.

Passando ad analizzare la denominazione « cacao meravigliao », occorre dire che essa è composta da un termine, « cacao », meramente descrittivo del prodotto ed uno, « meravigliao », che evidentemente esprime un giudizio sulle qualità del prodotto. Se si facesse applicazione del principio secondo il quale i termini descrittivi possono essere ritenuti originali solo se non vengono percepiti nella loro comune accezione, allo stesso modo delle espressioni dialettali o delle parole appartenenti a lingue esotiche, dovrebbe negarsi valore al marchio costituito dalla denominazione « cacao meravigliao ». Quest'ultimo termine infatti è comunemente recepito come « meraviglioso ».

In realtà riteniamo che nella valutazione della capacità distintiva di questo segno debba tenersi conto del fatto che il vocabolo « meravigliao » non appartiene a nessuna lingua; è in effetti una parola di fantasia, storpiata per evocare una desinenza caratteristica della lingua portoghese, ma che in effetti non si riferisce né alla lingua italiana né a quella portoghese.

Riteniamo che l'espressione sia dotata di un sufficiente carattere di originalità per essere stato il termine « meravigliao » alterato nella sua composizione fonetica. Compatibilmente con l'orientamento accolto dalla giurisprudenza, la combinazione che ne risulta è sì descrittiva del prodotto cui si riferisce ma è allo stesso tempo dotata di capacità di individuazione dello stesso prodotto rispetto a tutti gli altri dello stesso genere.

PRISCILLA PETTITI

p. 452; Trib. Roma 13 luglio 1972, *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p. 1099; App. Milano 15 marzo 1974, *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 478; App. Roma 28 gennaio 1980, *Giur. ann. dir. ind.*, 1980, p. 186, che ha riconosciuto il valore di marchio alla parola « *Dermax* » costituito dalla parola di comune accezione « *Derma* » e il suffisso « *x* ».

<sup>15</sup> In questo senso CASANOVA, *cit.*, p. 470.

<sup>16</sup> Cass. 12 maggio 1979, n. 2731, *Giur. ann. dir. ind.*, 1979, p. 90.

<sup>17</sup> Trib. Roma 30 ottobre 1973, *Giur. ann. dir. ind.*, 1973, p. 1248.

<sup>18</sup> Trib. Bologna 17 settembre 1982, *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p. 616. Sulla applicabilità dell'art. 18 n. 2 l.m. alle parole italiane e straniere si vedano: Trib. Roma 19 gennaio 1974 *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, p. 503; Trib. Busto Arsizio 17 luglio 1972, *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, p. 1112; Trib. Milano 24 gennaio 1985, *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, p. 415.

<sup>19</sup> In questo senso Trib. Roma 27 maggio 1982, *Giur. ann. dir. ind.*, 1982, p. 550.