

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE TORINO

5 MARZO 1998

GIUDICE: MAZZITELLI

PARTI: FIDO

TELECOM ITALIA

**Diritti della personalità •
Nome • Uso come marchio
• Illiceità • Esclusione.**

Il giudizio sulla liceità dell'utilizzazione del nome altrui come marchio deve essere condotto alla stregua dei criteri previsti dall'art. 21 l.m., applicabile

analogicamente anche all'ipotesi del marchio non registrato, e non dall'art. 7 c.c. Non può considerarsi illecito l'uso come marchio di un termine coincidente con un nome di persona (nella specie: Fido) in assenza di riconoscibilità del soggetto e di pregiudizio agli interessi della personalità di costui.

Il g.d. a scioglimento della riserva che precede, osserva quando segue. La fattispecie odierna ha ad oggetto l'utilizzazione da parte della Telecom della denominazione « Fido » per la distinzione sul mercato e la conseguente pubblicizzazione di un servizio telefonico di nuova attivazione e commercializzazione, che consente all'utente di comunicare sia in casa che fuori mantenendo lo stesso numero telefonico ed estendendo in tal modo l'ambito di fruizione di un normale apparecchio.

Il ricorrente dott. Franco Fido lamenta che l'uso di tale denominazione ed il correlativo messaggio pubblicitario, implicanti un richiamo semantico e figurativo alla figura del cane, comportano un'inevitabile identificazione del « fido telefonico » nei confronti della propria persona, già oggetto di bersagli, allusioni, battute e riferimenti vari da parte della cerchia di amici, colleghi e collaboratori di lavoro.

Si sostiene da parte ricorrente che vi sarebbe un uso illecito del segno distintivo del « prodotto » ai sensi dell'art. 21 l.m., ponendosi in evidenza un uso indebito del marchio implicante un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera degradazione del nome proprio che si verifica con l'attribuzione del marchio ad un prodotto.

In sostanza si allega da parte ricorrente una lesione alla sfera della propria personalità individuale essenzialmente nel pregiudizio al decoro della persona costituente preclusione ai sensi dell'art. 21 l.m. alla registrabilità del marchio.

Su tali presupposti è fondata la domanda di inibitoria dell'utilizzazione del nome « Fido ».

Individuata così la fattispecie oggetto di esame, occorre enunciare, sia pure in modo sintetico, i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di uso del nome altrui come marchio.

La prima problematica che si è posta attiene alla compatibilità tra le forme di tutela accordate dall'art. 7 c.c. e le disposizioni contenute nell'art. 21 l.m. così come integrato dalla normativa risalente al 1992 (normativa che ha lasciato sostanzialmente invariati i primi due commi, introducendo *ex novo* il terzo comma).

L'orientamento giurisprudenziale prevalente, peraltro già formatosi in vigore del vecchio testo dell'art. 21, ritiene che l'art. 7 e l'art. 21 abbiano un diverso contenuto precettivo ed un diverso ambito di applicazione.

L'art. 7 prevede che la persona, alla quale si contesti il diritto al nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

Il collegamento con l'art. 6, statuente il diritto al nome di ciascun individuo, ed il riferimento letterale all'uso indebito altrui inducono a propendere per una delimitazione della disposizione alla sfera dell'identificazione personale.

Non è ultroneo sottolineare altresì che in siffatta ipotesi è sufficiente la prospettazione di un pregiudizio di qualsiasi natura anche solo eventuale (si noti il riferimento testuale ad una mera possibilità di risentire un pregiudizio).

Del resto tale connotazione è evidentemente correlata all'ampiezza della tutela da accordarsi al diritto al nome, alla natura assoluta di detta posizione soggettiva e, in sostanza, alla giusta pretesa di ciascun individuo di impedire l'usurpazione da parte di altri del proprio nome.

Si dibatte in dottrina circa l'estensibilità della tutela in oggetto, oltre che all'ipotesi in cui il nome venga usato per l'identificazione di una persona fisica diversa dal suo effettivo titolare, anche al caso in cui il nome sia usato per attribuire al titolare atti, attività, prestazioni o opere che egli non ha compiuto.

In ogni caso è evidente che il fondamento della tutela è da ricercarsi nell'intento del legislatore di evitare la confusione personale derivante dall'uso indebito del nome altrui.

L'art. 21 l.m. pone invece un'opposta regola secondo la quale l'imprenditore può scegliere liberamente un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto e prevede come rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l'uso del marchio (l'uso — si badi — e non il marchio) sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro della persona che ha diritto di portare il nome.

È palese la preminenza accordata dal legislatore all'esigenza di carattere generale di differenziazione tra le diverse modalità di esercizio dell'attività economica.

Unico limite è costituito dal riscontro di un pregiudizio attuale alla sfera della persona a seguito di una lesione in atto, conseguente all'uso del marchio, alla fama, al credito e al decoro del titolare del nome.

In altri termini il legislatore, pur ponendo la suddetta regola generale, ha voluto pur sempre salvaguardare la sfera della personalità dell'individuo, sancendo la nullità del marchio in caso di contrasto con il disposto dell'art. 21 (art. 47 l.m.).

Da ciò deriva che l'azione esercitata da colui che assume la ricorrenza dell'eccezione contemplata dall'art. 21 è comunque ricollegabile ad una lesione del diritto al nome, fatte salve le limitazioni, derivanti dal principio generale sancito dal legislatore in ordine alla libertà dell'imprenditore di usare il nome altrui come marchio, implicanti inevitabilmente l'esclusione della prospettazione di un pregiudizio costituito dalla mera degradazione del nome che si verifica mediante l'attribuzione della funzione strumentale di individuazione di una cosa.

E ciò in considerazione della liceità del marchio costituito dal nome patronimico altrui.

Ulteriore constatazione attiene all'omessa considerazione da parte del legislatore, sia pure in presenza di un uso lecito del marchio e della con-

seguinte sua validità, di possibili rischi confusori ricollegabili all'accostamento tra il titolare del nome e le cose che con lo stesso segno vengono contraddistinte sul mercato.

L'impostazione sin qui esposta comporta inevitabilmente che nelle controversie concernenti la liceità o meno dell'utilizzazione del nome altrui nella composizione dei segni distintivi dell'impresa si debba fare riferimento alle norme speciali dettate in materia, vale a dire all'art. 21 l.m. (vedi sul punto l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità).

Ciò è la conseguenza naturale dell'applicazione del principio generale di specialità e, in concreto, delle diverse condizioni di tutela accordate al diritto al nome nell'ambito della normativa sui segni distintivi dei prodotti d'impresa.

In tale ottica si deve pertanto verificare caso per caso se l'uso del marchio, locuzione ricomprensiva altresì delle modalità di pubblicizzazione del prodotto così contraddistinto, sia tale da ledere in concreto la sfera della personalità del titolare del nome.

Esposti così i lineamenti giuridici di carattere generale della questione prospettata da parte ricorrente, occorre innanzitutto rilevare che a seguito della costituzione della parte resistente è emerso che nella fattispecie trattasi dell'uso di un marchio di fatto in corso di registrazione.

Risulta dagli atti allegati alla procedura che in data 16 ottobre 1996 è stata depositata una domanda di registrazione del marchio « Fido » per contraddistinguere i servizi telematici in oggetto e le apparecchiature utilizzate per l'espletamento dei medesimi.

In data 24 gennaio 1997 è stata depositata un'ulteriore domanda di registrazione di un marchio complesso, costituito da un'impronta rettangolare in cui la dicitura « Fido » è posta al di sotto di una riproduzione stilizzata di un cane, sempre pertinente a servizi e prodotti telematici.

Si pone il problema se tale constatazione comporti o meno problematiche di carattere procedurale ovvero muti i termini della questione di merito così come sopra prospettati.

Ad avviso del g.d. la risposta è negativa.

In sede cautelare il ricorrente chiede l'emissione di un provvedimento di inibitoria dell'utilizzazione della denominazione « Fido », prospettando, per il giudizio di merito instaurando, una richiesta di contenuto analogo, congiunte ad una domanda di natura risarcitoria.

È da escludere pertanto la prospettazione di una domanda di declaratoria di nullità del marchio, ancorché i presupposti dell'inibitoria non possano prescindere da un accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di validità poste dall'art. 21 l.m., coincidente nel contempo, per la natura stessa delle disposizioni contenute nella citata norma, con l'accertamento della ricorrenza o meno di una lesione del diritto al nome.

In tale ottica si deve qualificare l'azione del ricorrente come azione tesa alla tutela della sfera della propria personalità e non come azione diretta in via principale ad ottenere la declaratoria di invalidità del marchio.

Ciò comporta l'inconferenza di qualsivoglia richiamo, di tipo estensivo, all'orientamento giurisprudenziale sulla base del quale va esclusa la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a pronunciarsi sull'esistenza o meno delle condizioni prescritte dal legislatore per il riconoscimento della tutela brevettuale allorché il procedimento amministrativo sia ancora in corso.

Riprova dell'assunto testè sostenuto è costituita dal rilievo che il citato orientamento, relativo peraltro a rapporti tra imprenditori, è riconducibile in sostanza alla mera prospettabilità nel corso del procedimento amministrativo di un mero interesse legittimo alla non brevettabilità del trovato e non già di una violazione già in atto, in quanto tale ricollegabile all'avvenuta concessione del brevetto, di un diritto soggettivo scaturente in ipotesi dal rilascio di un brevetto anteriore.

Basti rilevare in proposito che nella fattispecie la lesione che si assume essere avvenuta riguarda una posizione di diritto soggettivo perfetto coincidente con il diritto al nome del ricorrente, ragion per cui non è disconoscibile l'esercizio del potere giurisdizionale del giudice ordinario in tutte le sue forme ivi ricompresa quella di natura cautelare.

In tale contesto rimangono assorbite altresì tutte le argomentazioni svolte dalla difesa di parte resistente nel corso della discussione orale con riferimento alla prospettazione di interferenze tra il giudizio ordinario ed il procedimento amministrativo, non potendosi disconoscere l'esigenza di tutela immediata prospettata dal ricorrente e non essendo comunque l'azione tesa alla declaratoria di non registrabilità del marchio (il che ovviamente non esclude la possibilità del ricorrente di formulare opposizioni nelle competenti sedi amministrative).

Quanto fin qui esposto induce altresì a disattendere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte ricorrente nel corso della discussione orale (ancorché non verbalizzata) e prospettata dalla medesima come esclusiva ed inderogabile con riferimento all'azione di nullità del marchio, asseritamente implicita nelle prospettazioni del ricorso introduttivo, e in relazione alla disposizione di cui all'art. 56 ult. comma l.m.

Già si è detto che l'azione *de qua* è fondata su un'asserita lesione del diritto soggettivo al nome ed in quanto tale appaiono pertinenti i richiami, svolti dalla difesa di parte ricorrente, al foro generale delle persone giuridiche (art. 19 c.p.c.), coincidente con l'appunto con il foro adito stante l'ubicazione della sede della società resistente, e in via alternativa al *forum commissi delicti* (art. 20 c.p.c.) caratterizzato da una diffusione a livello nazionale del preteso evento pregiudizievole implicante la consumazione dell'illecito.

Sotto altro profilo la constatazione a monte dell'uso di un marchio di fatto non comporta l'esclusione del ricorso alle premesse in linea di diritto esposte nella prima parte del provvedimento.

Secondo precedenti autorevoli della giurisprudenza di merito l'art. 21 va applicato analogicamente al marchio di fatto mantenendosi fermo il rapporto tra la regola della legittimità dell'uso del nome altrui come marchio e l'eccezione dell'uso illecito.

In tal caso la sanzione non si tradurrà nella declaratoria di nullità del marchio, non ancora concesso, ma si manterrà nei limiti dell'accertamento giudiziale dell'illiceità dell'uso e della sua inibizione da ricollegarsi peraltro in via analogica all'art. 11 l.m. concernente la disciplina dell'uso del marchio (vedi sul punto Trib. Milano 30 maggio 1974).

Ma anche a voler prescindere dal ricorso all'analogia, non si può fare a meno di rilevare che necessariamente in presenza di un uso pregiudizievole di un marchio di fatto dev'essere mantenuto il termine di riferimento costituito dall'art. 21 l.m.

E ciò in considerazione del fatto che tale norma pone i principi generali in tema di uso del nome patronimico come segno distintivo del prodotto,

sicché non si può disconoscere la sua valenza anche nel caso di un uso di fatto.

Ed ancora, se è pur vero che l'art. 21 ha riguardo in via esclusiva alle condizioni di registrazione del marchio, non è disconoscibile che a contrario dalla norma stessa si ricava l'illegittimità di un uso implicante pregiudizio per la sfera della personalità del titolare del nome.

D'altro canto sarebbe illogico prospettare in via esclusiva la facoltà di quest'ultimo di adire l'autorità giudiziaria per ottenere, dopo la registrazione del marchio, la declaratoria di nullità del medesimo, rimanendo invece completamente sprovvista di tutela l'area di illecito, temporalmente antecedente, caratterizzata dall'uso di fatto del marchio.

Risolte le problematiche di carattere generale si deve pertanto procedere all'esame delle questioni di merito sottese al ricorso.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, secondo l'impostazione seguita occorre verificare se le modalità di uso del marchio abbiano comportato o meno un pregiudizio al decoro del ricorrente, concretizzandosi in tal modo l'illecito prospettato con conseguente insorgenza di un diritto ad ottenere la cessazione del fatto lesivo in previsione del ripristino della posizione giuridica lesa.

Non è ultroneo rilevare una sostanziale indifferenziazione per l'uso del marchio con riferimento ai servizi telematici e alle apparecchiature.

E ciò in considerazione della commercializzazione dei servizi e conseguentemente della loro riconducibilità al « prodotto », inteso in senso lato, offerto in vendita alla generalità dei consumatori.

Posta tale puntualizzazione, innanzitutto devono essere esclusi da qualsivoglia valutazione tutti i riferimenti, contenuti nel ricorso introduttivo della procedura, a comportamenti di terzi, quali ad esempio quelli relativi ad articoli di stampa, trattandosi di condotte non addebitabili alla Telecom e non costituenti in senso tecnico indizi correlati all'uso del marchio.

Per quanto attiene invece ai comportamenti denigratori posti in essere dalla cerchia di conoscenti del ricorrente gli stessi sono stati prospettati quale indice del pregiudizio patito e in tale ottica devono essere presi in considerazione, anche con riferimento alla valutazione del *periculum in mora*, solo se si accertino modalità illecite dell'uso del marchio.

Si deve pertanto procedere all'esame in via esclusiva delle locandine, allegate agli atti, attestanti la pubblicizzazione del marchio compiuta dalla Telecom, onde verificare se le modalità di uso siano tali da pregiudicare la sfera della personalità del ricorrente, ribadendosi nel contempo ancora una volta che il mero accostamento del nome al prodotto ed il conseguente possibile rischio confusorio, purché senza conseguenze pregiudizievoli per il titolare del nome, permangono nella sfera del lecito stante la scelta operata dal legislatore.

Al riguardo occorre altresì puntualizzare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, nella valutazione dell'uso lesivo del marchio non deve incidere la mancanza di notorietà del ricorrente.

Se, da un lato, l'eventuale notorietà del titolare del nome costituisce una sicura amplificazione del pregiudizio potendosi supporre che la persona nota sia l'imprenditore ovvero l'ideatore del prodotto, dall'altro non si può fare a meno di rilevare che l'art. 21, 2° comma l.m. non fa distinzione alcuna e che la normativa del '92 ha introdotto *ex novo* il 3° comma implicante per l'appunto il preventivo consenso dell'avente diritto in caso di utilizzazione come marchi di nomi notori.

In sostanza non è necessario che il pregiudizio allegato si riverberi sull'opinione pubblica, il che ovviamente è da escludersi in mancanza di notorietà, essendo sufficiente che la lesione si verifichi con riferimento alla cerchia di conoscenze del singolo ricorrente.

Prima di procedere all'esame in concreto delle « modalità di uso » del marchio non è ultroneo sottolineare che i prodotti ed i servizi contraddistinti con il medesimo, oltre ad essere leciti, hanno una valenza del tutto neutra, non essendo prospettabili, per la loro natura, attenzioni morbose o interpretazioni maliziose da parte del pubblico dei consumatori.

Laddove poi si considerino i messaggi pubblicitari non si può fare a meno di notare che gli stessi hanno essenzialmente un contenuto informativo e non suggestivo.

Avuto riguardo all'adozione del termine « Fido » (di per sé peraltro, come già più volte si è detto, pienamente lecita) e al richiamo figurativo alla sagoma del cane e tenuto conto altresì delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari, attestanti per l'appunto la possibilità di comunicare anche fuori della propria abitazione mantenendo la stessa utenza telefonica, non v'è dubbio che il marchio e la pubblicizzazione dello stesso si fondano sull'evocazione di detto animale, fedele per antonomasia e ritenuto comunemente il « migliore amico dell'uomo ».

Trattasi di un richiamo, di valenza certamente positiva, evidentemente correlato alle caratteristiche tecniche dei servizi e dei prodotti ricollegabili alla sfera della telefonia mobile.

Dato atto, concordemente con la difesa della Telecom, che non è ravvisabile alcun processo di « umanizzazione », il che elide notevolmente le possibilità di riferimento alla persona del ricorrente, è agevole porre in evidenza che il termine « fido » è di uso corrente e che in tale accezione la parola ha un significato polivalente, essendo indicativa di fedeltà ed essendo usata frequentemente come nome di cane.

Ciò risulta confermato, per quanto attiene al settore commerciale, dall'uso del termine nelle più svariate campagne pubblicitarie nonché dalla contraddistinzione dei prodotti mediante la registrazione del marchio « fido » (vedi sul punto la documentazione prodotta da parte resistente).

Ma se le cose stanno così l'uso del marchio si deve considerare pienamente lecito, non potendosi neppure individuare *a priori* un riferimento specifico ad un nome patronimico casualmente coincidente con un termine corrente, ed essendo comunque i richiami, evocati dal marchio e dalla sua pubblicizzazione, pienamente corrispondenti alle implicazioni di detto termine, nell'ambito di un contesto sostanzialmente valutabile come corretto, e non già corrispondenti a contenuti fuorvianti in ipotesi valutabili come pregiudizievoli.

Ne consegue che l'allegata lesione del decoro del ricorrente, derivante dagli atti di derisione e di scherno patiti dal medesimo, non è riconducibile ad un'idoneità lesiva delle modalità di uso del marchio e che pertanto è da escludersi l'illecito contestato.

Tale conclusione ovviamente esime dal prendere in considerazione l'ulteriore elemento della richiesta cautelare costituito dal c.d. *periculum in mora*.

Avuto riguardo al contesto dei fatti di causa e alla particolarità delle questioni trattate sono ravvisabili giusti motivi per procedere ad una compensazione integrale delle spese della procedura tra le parti.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso, dichiarando integralmente compensate le spese della procedura tra le parti.

*NOMEN OMEN (SULLA
CONFONDIBILITÀ DI
COGNOMI E MARCHI DI
PRODOTTI)*

Il Tribunale di Torino si pronunzia su un caso alquanto singolare.

Questi, schematicamente, i fatti di causa. La Telecom lancia sul mercato un nuovo servizio telefonico, denominato «Fido», che ha come principale caratteristica quella di consentire all'utente di comunicare

anche al di fuori della propria abitazione mantenendo la medesima utenza telefonica. Per ironia della sorte il nome impiegato per distinguere il prodotto viene a coincidere con il patronimico di un malcapitato signore, il dott. Franco Fido. Costui, evidentemente stanco delle continue battute e delle sarcastiche allusioni alla razza canina occasionate dal suo cognome, crede bene di citare in giudizio la Telecom per ottenere l'inibitoria dell'uso — secondo le tesi di parte attrice indebito, in quanto lesivo di interessi della personalità — del marchio «Fido». Tuttavia il Tribunale, come pure era prevedibile, rigetta il ricorso rilevando tanto la carenza di un'univoca riferibilità del segno alla persona del ricorrente, quanto l'insussistenza di quel pregiudizio qualificato cui l'art. 21, secondo comma, legge marchi subordina la declaratoria di nullità del marchio nominativo.

Sul risultato cui pervengono i giudici torinesi può certamente convenirsi, per le ragioni che saranno in seguito brevemente illustrate; qualche osservazione merita invece l'impianto concettuale che del provvedimento annotato costituisce il fondamento.

Due sono i passaggi più significativi della linea argomentativa seguita: 1) la riconduzione della fattispecie nell'orbita dell'art. 21 l.m. e non dell'art. 7 c.c.; 2) l'affermazione dell'applicabilità dell'art. 21 l.m. anche all'ipotesi (non espressamente regolata) del marchio non registrato.

Sul primo punto v'è da rilevare che i giudici torinesi si uniformano all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che, com'è noto, configura il rapporto intercorrente tra le due disposizioni come informato al criterio della specialità.

L'art. 7 c.c. e l'art. 21 l.m. avrebbero, in tale prospettiva, un diverso contenuto precettivo ed un differente ambito di applicazione: «mentre infatti il primo vieta, da un lato, non già qualsiasi uso del nome altrui, ma unicamente l'uso posto in essere a scopo di identificazione personale, ma d'altro lato lo vieta in relazione a qualsiasi tipo di pregiudizio, anche meramente eventuale, possa da quest'uso derivare all'avente diritto, il secondo dispone che l'imprenditore può scegliere liberamente un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto e prevede come rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l'uso di detto marchio sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro della persona che ha il diritto di portare tale nome» (Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, n. 565/1).

Ragione per cui si ritiene che, al fine di verificare la liceità dell'uso di un nome altrui come marchio, debba farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge marchi, e non a quella prevista, in

termini generali, dal codice civile (in questo senso, tra le altre, Cass., 13-3-1998, n. 2735, in *Mass. Giur. it.*, 1998, voce *Marchi*; Cass., 6 aprile 1995, n. 4036, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, n. 3198; Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, *ivi*, 1988, n. 2242; Trib. Roma, 29 gennaio 1991, *ivi*, 1991, n. 2651; Trib. Milano, 26-5-1977, *ivi*, 1977, n. 944; Pret. Milano, 21 novembre 1983, *ivi*, 1985, n. 1855; in dottrina, in particolare, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2^a ed., Milano, 1996, 172; MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale* dir. da Galgano, V, Padova, 1982, 166; FRANCESCHELLI R., *Rapporti tra nomi di persona e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 180 ss., 181; MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991, 65-66; AULETTA-MANGINI, *Del marchio, del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, 2^a ed., Bologna-Roma, 1977, 31; CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Trattato di diritto civile italiano* dir. da Vassalli, X, t. 1, Torino, 1974, 503-505; LA GIOIA, *Osservazioni in tema di uso del nome altrui come marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, 106 ss., 108 ss.).

Corollario di tale impostazione è l'affermazione di un principio di libera appropriabilità per quanto attiene al nome comune (in deroga al disposto dell'art. 7 c.c.) ed, invece, di riserva esclusiva per quel che concerne il nome notorio; secondo l'art. 21 l.m., infatti, la registrazione come marchio del nome notorio è sempre subordinata al consenso del suo portatore, mentre la registrazione del nome non notorio è di regola libera, salvo il caso di pregiudizio alla fama, al credito od al decoro della persona interessata.

Tale ricostruzione non è andata esente da critiche; non ultime quelle mosse dalla più attenta dottrina civilistica, la quale ha segnalato in più occasioni l'irragionevolezza della disparità di trattamento che verrebbe così a crearsi tra le ipotesi (strutturalmente simili) dell'uso del nome come marchio e del suo impiego quale ditta, insegna o nome sociale (cfr. in particolare BRECCIA, *sub artt.* 7-8, in PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Delle persone fisiche*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1988, 467). Critiche a cui non si espone, invece, la diversa tesi, sostenuta da una parte della dottrina industrialistica, che vede nell'art. 21 l.m. una disposizione volta a disciplinare esclusivamente il procedimento amministrativo di registrazione del marchio, e non già a dettare i criteri da cui dedurre la legittimità o l'illegittimità sostanziale del fenomeno (cfr. SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 140 ss., 201; BONASI BENUCCI, *Nome civile e marchio d'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1966, I, 415 ss., 424; più di recente RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, 222 ss., nonché, successivamente alla riforma della l.m., ID., *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 115 ss., 140; ID., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, 93 ss.; PENNISI, *La convalida del marchio*, Milano, 1991, 152 ss.; LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, 340 ss.). Nel suddetto articolo dovrebbe, cioè, ravvisarsi, secondo tale prospettiva, una semplice norma d'azione, indirizzata all'Ufficio brevetti e marchi e finalizzata a regolare specificamente il comportamento dell'organo amministrativo allorché la domanda abbia ad oggetto un marchio contenente un nome patronimico; mentre all'art. 7 c.c., norma di carattere generale e pertanto operante anche nel settore dei marchi d'im-

presa, sarebbe devoluto il diverso compito di discriminare, secondo il criterio dell'uso pregiudizievole (ben più ampio rispetto ai limiti considerati dal secondo comma dell'art. 21 l.m.), le utilizzazioni lecite da quelle illecite.

Le implicazioni di carattere operativo dell'alternativa ricostruttiva così delineata sono di tutta evidenza: solo ove si propenda per la seconda lettura potrà ammettersi una tutela (nei più ampi limiti fissati dall'art. 7 c.c.) del nome non notorio — ma nondimeno atto ad identificare univocamente un determinato soggetto —, che venga da terzi utilizzato come marchio senza la previa autorizzazione del suo titolare. Si pensi, ad esempio, alla condizione di un imprenditore noto solo in ambito locale o di uno sportivo della categoria *juniores* molto promettente ma non ancora assunto ai fasti della notorietà, il cui patronimico venga registrato da un terzo, nella prima ipotesi casualmente (emblematico, al riguardo, il caso deciso da BGH, 4 febbraio 1958, in *NJW*, 1958, 302, con nota di Droste), nella seconda intenzionalmente (sul punto cfr. RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, cit., 128).

Il Tribunale di Torino ha optato per la prima prospettiva, ravvisando nell'art. 21 l.m. la fonte disciplinare della fattispecie e rigettando il ricorso, in maniera inappuntabile, sulla base dei criteri da tale norma previsti.

Conviene però chiedersi se l'esito della controversia sarebbe stato differente qualora si fosse accolta la tesi della diretta applicabilità dell'art. 7 c.c., o anche — il che rende l'interrogativo ancora più interessante — qualora il nome « Fido » fosse stato impiegato non già come marchio, ma, ad esempio, come insegna o denominazione sociale (venendo meno, in quest'ultima ipotesi, la stessa possibilità di applicare l'art. 21 l.m.).

La risposta non avrebbe potuto essere, in entrambi i casi, che negativa.

In questo senso depono la stessa *ratio* dell'art. 7 c.c., che, come non da ora unanimemente si ritiene, è una norma volta ad apprestare specifici dispositivi di tutela a presidio di interessi della personalità e non a cristallizzare una situazione di stampo dominicale — che pure la storia dell'istituto ben conosce — avente come referente soggettivo la persona e come referente oggettivo il « proprio » nome (sia sufficiente richiamare NUZZO, voce *Nome* (*dir. vig.*), in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 304 ss.; BRECCIA, *sub art. 6, op. cit.*). Testimonianza evidente di tale impostazione è la presenza del requisito del « pregiudizio » come coelemento della fattispecie (v. RABITTI BEDOGNI, *Sulla nozione di pregiudizio nella tutela del nome civile*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 370 ss.); sua logica conseguenza, invece, è quella di ammettere l'esperibilità delle azioni inibitoria e/o risarcitoria solo allorché si verifichi un rischio di confusione (inteso in senso ampio), ossia allorché l'utilizzo del nome sia atto, in un dato contesto e ad una stregua oggettiva, ad identificare univocamente una determinata persona (non è un caso che in una delle rare pronunzie in cui si fa ancora riferimento, non solo linguisticamente, alla tesi della proprietà del nome, viene ammessa l'esperibilità dell'azione inibitoria « *même en l'absence de confusion* »: TGI Paris, 20 giugno 1970, in *D.*, 1971, somm., 38).

Ora, è chiaro che quanto più il nome è diffuso o semanticamente polivalente, tanto meno esso risulta dotato di un'univoca attitudine identificativa; e, così, che quanto maggiore è la notorietà del suo portatore, tanto più penetrante si rivela la sua capacità individualizzante (al punto da far ritenere tutelabile anche il semplice prenome: cfr. BGH, 27 gennaio

1983, in *NJW*, 1983, 1184, in relazione all'impiego pubblicitario del prenome del calciatore Uwe Seeler). Imprescindibile, ad ogni modo, è un'analisi condotta in concreto e volta ad appurare se, alla luce delle particolari circostanze del caso, un effetto evocativo possa dirsi prodotto e le condizioni richieste dall'art. 7 c.c. verificate (cfr. anche le considerazioni di SZALATA, *Der Schutz bei Namensanmaßung zu Reklamezwecken*, in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 1995, 28 ss.).

Ed è proprio una valutazione di tal tipo che porta ad escludere la sussistenza, nella fattispecie, degli estremi dell'utilizzazione indebita del nome « Fido ». Stanti le peculiari caratteristiche del prodotto commercializzato ed il richiamo anche figurativo alla figura del cane, è certamente ragionevole ipotizzare che il destinatario del messaggio non sia indotto ad associare tale nome ad una specifica persona fisica, per di più priva della benché minima notorietà, bensì a trarne unicamente un'impressione di fedeltà, compagnia ed amicizia. Insussistente un fenomeno di identificazione e di richiamo all'identità della persona interessata (assente, in particolare, un pericolo di *commodification* del soggetto: KAHN, *Bringing Dignity Back to Light: Publicity Rights and the Eclipse of the Tort of Appropriation of Identity*, in *Cardozo Arts & Ent. L. J.*, 17, 1999, 213 ss., *passim*), vengono meno gli stessi presupposti della tutela civilistica del nome.

A diverse conclusioni sarebbe stato lecito giungere, ad esempio, laddove ricorrente fosse stata una persona notoria (e pertanto facilmente identificabile anche mediante il solo cognome: cfr. ad es. OLG München, 9 ottobre 1997, in *NJWE-WettbR*, 1998, 135, relativa all'impiego come marchio del nome dell'attore Pierre Brice; nella nostra giurisprudenza Trib. Milano, 24 giugno 1995, Assogruppi c. Unilever Italia, in *AIDA*, 1996, 541; Trib. Milano, 19-9/14 ottobre 1974, Thoeni c. Lange Italia, in *Riv. dir. sport.*, 1974, 253; ma anche Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, De Curtis c. Sperlari, in *Dir. inf.*, 1997, 542), ovvero qualora la presenza di circostanze ulteriori rispetto al semplice uso del cognome (come la riproduzione di tratti somatici, l'uso del prenome o dello pseudonimo, il contesto del messaggio) avesse potuto far ritenere oggettivamente prodotto un univoco richiamo all'identità personale (si pensi ad esempio alle fattispecie considerate da Pret. Roma, 27 gennaio 1970, Natoli c. Soc. Euro Int. Film, in *Dir. aut.*, 1970, 436; Pret. Roma, 26 ottobre 1990, Sicilteco c. Rai, in *Dir. inf.*, 1991, 166, con nota di Vigli).

D'altronde non è questo il primo caso in cui una corte, chiamata a pronunciarsi sul problema della casuale sovrapposizione tra il segno distintivo di un prodotto ed un nome di persona, affermi la prevalenza delle ragioni imprenditoriali. E ciò anche in ipotesi in cui il soggetto che lamentava l'uso indebito del proprio patronimico risultava ben più « riconoscibile » dell'attuale ricorrente.

Emblematico è un caso tratto dall'esperienza tedesca.

Un imprenditore aveva messo in commercio una serie di animaletti di *peluche* per bambini. Ciascuno di essi era contraddistinto da un nome di fantasia, il più delle volte ideato in modo da creare un'assonanza linguistica con il verso dell'animale o con alcune delle sue caratteristiche più tipiche e conosciute dai bambini — ad esempio il cane era denominato « Felix Wuff » e l'agnellino « Melissa Mäh », con simpatico riferimento rispettivamente all'abbaiare dei cani ed al verso degli agnelli — ed il nome riprodotto sia nella pubblicità che sulla confezione del prodotto. Al cagno-

lino era attribuito, con la stessa logica, il nome « Hasso von Wedel »: Hasso è infatti un nome di cane estremamente diffuso in Germania (almeno quanto « Fido » in Italia) e « von Wedel » sta, all'incirca, per « degli scodinzolanti ». Per una coincidenza veramente singolare, uno stimato avvocato di Amburgo si chiamava, per l'appunto, « Hasso von Wedel ». Costui, venuto a conoscenza dell'accaduto, citò in giudizio il produttore degli animaletti, chiedendo inibitoria e risarcimento dei danni per lesione tanto del diritto al nome (§ 12 BGB) quanto del diritto generale della personalità (§ 823 BGB). Il *Landgericht* prima, l'*Oberlandesgericht* di Amburgo poi, rigettarono entrambe le domande attoree sulla base dell'assunto che agli occhi del pubblico la coincidenza tra i due nomi sarebbe apparsa del tutto casuale e nessun nesso avrebbe potuto verosimilmente istituirsi tra la persona del ricorrente ed il prodotto posto in vendita o l'impresa produttrice (OLG Hamburg, 1 novembre 1990, in *Archiv für Presserecht*, 1992, 267).

E così anche altri casi meno eclatanti: ad esempio quello deciso nel 1972 dal TGI di Parigi, relativo all'impiego, come marchio di detersivi, del nome « Ala », coincidente con il cognome di un tale Jean Ala (TGI Paris, 7 gennaio 1972, in *JCP*, 1973, 17389); o la fattispecie analizzata da una corte tedesca nel 1965, in cui la signora Korall chiedeva l'inibitoria dell'uso dell'omonimo marchio per lavatrici (OLG Braunschweig, 16 ottobre 1965, in *BB*, 1965, 1289); o ancora l'uso del cognome « Salabert » nell'ambito di un corso di francese in videocassetta (OLG München, 15 novembre 1990, in *GRUR*, 1991, 632).

Non resta quasi che suggerire a chi per ventura possiede nomi così singolari o comunque idonei a costituire oggetto di simili forme di utilizzazione commerciale, o di armarsi di una maggiore dose di ironia o, quale soluzione estrema, ... di ricorrere al procedimento amministrativo di modifica del cognome!

Un'ultima osservazione sulla seconda questione affrontata dal provvedimento in esame.

I giudici affermano l'applicabilità dell'art. 21 l.m. anche all'ipotesi dell'impiego del nome altrui come marchio di fatto. La soluzione è perfettamente coerente con la prospettiva da cui essi muovono, che è quella, come si è detto, dell'art. 21 l.m. come norma di relazione. Ferma restando la sussistenza di specifici precedenti in tal senso (cfr. Trib. Milano, 30 maggio 1974, cit.; ed in dottrina MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, 38), si deve ricordare che una parte della dottrina si è espressa in senso contrario, rilevando che nell'ipotesi del marchio di fatto dovrebbe reputarsi sempre necessario il consenso dell'interessato, in quanto verrebbe meno la possibilità del previo controllo di conformità da parte dell'Ufficio brevetti e marchi (cfr. CASANOVA, *Impresa e azienda*, cit., 503; AULETTA-MANGINI, *Del marchio, del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, cit., 31; FERRARI, *Osservazioni in tema di uso del nome altrui come marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, II, 215 ss., 218). Inoltre, giova anche osservare che qualora si propenda per la tesi dell'art. 21 l.m. come norma esclusivamente volta a regolare il procedimento amministrativo, la liceità dell'impiego del nome altrui (come o) nel marchio non registrato dovrà essere valutata alla stregua dei criteri previsti nell'art. 7 c.c.

Per ulteriori approfondimenti: AUTERI, *I nomi e segni distintivi notori delle manifestazioni e degli enti sportivi fra la protezione del nome e*

quella del marchio, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 102 ss.; OLIVIERI, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero, della tutela della notorietà civile*, in *AIDA*, 1993, 43 ss.; ID., *Nomi, ritratti ed emblemi altrui*, in MARRASÀ - MASI P. - OLIVIERI - SPADA - SPOLIDORO - STELLA RICHTER M., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 211 ss.; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, 101 ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 2^a ed., Milano, 1998, 111 ss.; MACIOCE, *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Padova, 1984, 102 ss.; CRUGNOLA, *Uso come marchio del nome e del ritratto di una persona*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, I, 195 ss.; nella letteratura in lingua tedesca cfr. soprattutto SZALATA, *Der zivilrechtliche Schutz des Familiensnamens im Rahmen von Werbemaßnahmen. Familienname als Marke*, Aachen, 1996; SACK, *Die eigenmächtige Werbung mit fremden Namen als Delikt*, in *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 1984, 521; in lingua francese ZANELLA, *Les marques nominatives*, Paris, 1995.

GIORGIO RESTA