

Diritto Civile

Tribunale di Firenze, sez. I civ., sez. specializzata ex d.lgs. 168/2003, proprietà industriale e intellettuale, 15 gennaio 2007 - Pres. Dott. A.A. Pezzuti - Giud. Dott. ssa P. Pompei - Est. Dott. L. delle Vergini

DITTA - INSEGNA - DENOMINAZIONE SOCIALE - RAGIONE SOCIALE - GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ
 Il giudizio di confondibilità deve essere effettuato tra la denominazione sociale dell'attrice e la ragione sociale della convenuta, in entrambe le quali, sia pure con modalità diverse, è contenuto il nome "Fallani".

Ne consegue che, in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 2292 c.c. vi è allo stato tuttora la necessità che nella ragione sociale della convenuta compaia il nome "Fallani".

La convenuta, peraltro, si è attivamente adoperata affinché il nome "Fallani" compaia nella sola documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi del citato art. 2292 c.c. ed ha inoltre dimostrato di aver eliminato il nome "Fallani" da tutti quegli elementi oggettivamente collettori di clientela.

Ne segue che, per le ragioni esposte, la domanda dell'attrice deve essere rigettata o che sulla stessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

IL CASO Quando si può determina- re la confon- dibilità

(Omissis)

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2004 Fallani Spurghi s.r.l. conveniva in giudizio Simone Spurghi & C. s.n.c. adducendo:

- di essere stata costituita il 20 novembre 1995 e di essere primaria impresa a Firenze e provincia nel settore dello spurgo e del trasporto di liquidi di pozzi neri e fosse biologiche;
- di avere, in data 17 marzo 2000, depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi domanda di brevetto per marchio d'impresa con la denominazione "Fallani Spurghi";
- che nonostante l'inibitoria rilasciata dal Tribunale di Firenze, con provvedimento del 22 settembre 1974, di usare il nome Fallani nello svolgimento dell'attività di svuotatura dei pozzi neri nelle medesime zone in cui opera l'attrice, il convenuto S. Fallani, in data 7 dicembre 1999, ha costituito con un altro socio società in nome collettivo, avente come ragione sociale "Simone Spurghi di Fallani Simone & C. s.n.c.", svolgente anch'essa attività di spurgo e trasporto liquidi di pozzi neri.
- che questo aveva generato atti di concorrenza, confusione e di sviamento della clientela, posti in essere dalla s.n.c. convenuta, a causa della parziale identità del nome. Ad esempio, impostando la ricerca "Fallani Spurghi" sul sito web Paginegialle.it, nel comune di Firenze emergeva in primis l'impresa Simone Spurghi di Fallani Simone & C. s.n.c.;
- che la ragione sociale della convenuta era simile alla denominazione sociale di essa attrice ricorrendo in entrambe le parole "Fallani Spurghi";

Sulla base di quanto esposto l'attrice Fallani Spurghi s.r.l. chiedeva al Tribunale di accertare l'esistenza di tale conflitto e di conseguenza disporre la modifica della ragione sociale della convenuta s.n.c. fino all'eliminazione del nome del socio Fallani Simone, in modo da realizzare una sufficiente differenziazione con la denominazione della società attrice.

Si costituiva in giudizio Simone Spurghi di Fallani Simone & C. s.n.c., a sua volta esponendo:

- che "il cuore del segno" della ragione sociale di essa convenuta era rappresentato dalla dicitura "Simone Spurghi", utilizzata nei rapporti con i terzi;
- che l'espressione "di Fallani Simone & C. s.n.c.", non aveva alcuna funzione distintiva ed individualizzante di essa società convenuta, ma assolve unicamente alla funzione prevista dall'art. 2292, vale a dire indicare il collegamento interno tra essa società e l'unica persona fisica illimitatamente responsabile, in grado di rispondere delle obbligazioni contratte per conto della medesima;
- che il giudizio di confondibilità tra ditte andava compiuto non mediante la comparazione tra le medesime denominazioni complete, bensì tra quelle concretamente utilizzate dagli imprenditori nei rapporti con i terzi, cioè il cosiddetto "cuore del segno";
- che i singoli episodi di confusione non rilevavano nel giudizio di confondibilità, essendo originati dalla trascuratezza dei terzi, poiché essa era conosciuta ed identificata presso il pubblico con il logo "Simone Spurghi".

A fondamento delle argomentazioni esposte la Simone Spurghi di Simone Fallani & C. s.n.c. chiedeva al Tribunale di rigettare tutte le domande proposte dalla società attrice.

P.Q.M.

Rigetta la domanda dell'attrice e sulla stessa dichiara la cessazione della materia del contendere per le ragioni esposte in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Cass. civ., 15 settembre 1997, n. 915; Cass. civ., 28 aprile 1990, n. 3604; Cass. civ., 28 ottobre 1987, n. 7.958; Tribunale di Bologna, 22 marzo 2005; Tribunale di Napoli 7 luglio 1999; Tribunale di Napoli, 26 giugno 1997

Commento

L'importanza del "cuore del segno" nel giudizio di confondibilità

di Francesco Cecconi, Avvocato in Firenze e Martina Andreotti

Nella sentenza in commento il Tribunale di Firenze riprende una questione da tempo controversa, in dottrina e in giurisprudenza, vale a dire l'utilizzo come segno distintivo dell'attività d'impresa di un patronimico identico o simile a quello precedentemente registrato da altri come marchio (1).

L'art. 2567 c.c., per espresso rinvio all'art. 2563 c.c., richiede che i segni distintivi delle imprese societarie, vale a dire la ragione e la denominazione sociale, debbano contenere il cognome o almeno la sigla dell'imprenditore, al fine di contraddistinguere l'esercizio di una determinata at-

tività d'impresa (2). Questo chiaramente genera difficoltà applicative quando il cognome o la sigla dell'imprenditore siano utilizzati come segno distintivo, vale dire come ragione o denominazione sociale, già da un'altra impresa operante sullo stesso territorio e nello stesso settore (3).

La sentenza *de qua* sembra rappresentare un elemento innovativo di fondamentale importanza, rispetto ai diversi orientamenti giurisprudenziali che sulla questione si sono susseguiti nel tempo.

Per comprendere la portata innovativa di tale decreto è, quindi, necessario soffermarsi su quali

(1) Trib. Firenze, 15 gennaio 2007, inedita.

(2) I segni distintivi, per essere tutelabili, devono presentare al momento della loro adozione, originalità e novità, vale a dire che devono essere diversi da una mera denominazione generica del tipo di settore in cui opera l'impresa ed essere differenti da quelli preesistenti nel medesimo settore.

In giurisprudenza e in dottrina si ritiene che tali requisiti debbano essere valutati con minore rigore rispetto a quanto richiesto in materia di marchio, perché svolgono la loro funzione distintiva soprattutto nei confronti di una cerchia di soggetti particolarmente attenti e capaci di cogliere nel segno anche i più lievi elementi distintivi. Per cogliere la capacità distintiva, a differenza del marchio, non si deve far riferimento alla capacità di valutazione del consumatore medio del prodotto cui il segno è apposto, ma alla capacità di soggetti qualificati, che operano nel ramo imprenditoriale, come fornitori, amministratori di condominio, amministratori locali, istituti di credito; si veda, Trib. Milano, 23 gennaio 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 584; L. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto di concorrenza*, Padova, 2004, 1749; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, 280.

(3) La questione è stata oggetto di molteplici trattazioni, per una panoramica della materia, si veda, ; M. CARTELLA, *Richiami su tutela cautelare, originalità e confondibilità di ditte e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 3, 175; L. ALBERTINI, *Conflitto tra segni distintivi patronimici*, in *Giust. civile*, 1997, 7, 1963; S. PERON, *Osservazioni in tema di marchio nominativo*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 3, 198; S. PERON, *Brevi osservazioni in tema di ditta e di circolazione di segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 1, 8; G. TASSONI, *In tema di confondibilità fra ditte patronimiche (a margine di un "caso Gucci")*; P. ESPOSITO, *Brevi osservazioni in materia di adozione quale ditta, ragione o denominazione sociale di un patronimico già incluso in un antecedente marchio altrui*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, 1, 26.

sono state e sono, le diverse posizioni assunte in dottrina e in giurisprudenza.

Nel silenzio del dato normativo previgente, la novella del 1992 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non introduceva, infatti, alcuna norma che regolasse espressamente l'ipotesi di adozione, quale ditta, insegna, ragione o denominazione sociale, di un segno già incluso in un precedente marchio altrui.

In presenza di tale vuoto normativo si registravano sul tema diversi indirizzi giurisprudenziali.

Un primo orientamento, alquanto rigoroso, sulla base del tenore letterale degli artt. 13, 14 e 21 della legge marchi, concludeva per l'illiceità della fattispecie in questione⁽⁴⁾. Si osservava, infatti, che il testo originario dell'art. 13 l.m., anteriore alla novella introdotta dalla l. 21 marzo 1967, n. 158, legittimava gli imprenditori omonimi, concorrenti tra loro, al contemporaneo uso dello stesso patronimico in diversi segni distintivi delle rispettive imprese commerciali, limitandosi a richiedere che l'imprenditore che faceva uso del patronimico per secondo, procedesse a differenziare il proprio segno distintivo mediante l'aggiunta di elementi idonei ad evitare il rischio di confondibilità tra le rispettive imprese, ovvero tra i prodotti e i servizi offerti⁽⁵⁾.

Dopo la modifica apportata dalla l. n. 158/1967, il secondo comma dell'art. 13 l.m. novellato, sta-

tuiva espressamente il diritto di brevettare un marchio con il proprio nome, a condizione che tale nome non costituisse già un marchio brevettato da altri.

Tale modifica normativa risolveva il conflitto tra marchi, non in una prospettiva concorrenziale, bensì sulla base del criterio della prevenzione.

La rafforzata tutela del marchio, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, escludeva che altri aventi lo stesso nome, potessero farne uso commerciale, nel medesimo settore merceologico, quale segno distintivo dei prodotti o servizi, anche quando l'uso del patronimico come segno distintivo fosse accompagnato da elementi differenzianti⁽⁶⁾.

Nel silenzio del dato normativo previgente, la novella del 1992 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non introduceva, infatti, alcuna norma che regolasse espressamente l'ipotesi di adozione, quale ditta, insegna, ragione o denominazione sociale, di un segno già incluso in un precedente marchio altrui. In presenza di tale vuoto normativo si registravano sul tema diversi indirizzi giurisprudenziali.

Al riguardo, la giurisprudenza era orientata ad affermare che, la modifica dell'art. 13 l.m. disposta dalla l. 158/1967, innovando radicalmente rispetto al sistema previgente, avesse introdotto, in tema di conflitto tra marchi, un divieto assoluto per l'imprenditore di inserire nel marchio il proprio patronimico, qualora questo fosse uguale o simile ad un marchio anteriore usato da altro imprenditore operante nel medesimo settore merceologico, a prescindere dalla presenza di altre figure o denominazioni idonee ad evitare ogni possibilità di confusione tra i segni distintivi,

ovvero il ricorso in concreto a circostanze che potessero escludere ogni rischio di confusione tra

Diritto Civile

le attività ed i prodotti delle due imprese concorrenti⁽⁷⁾.

Sulla base di tali considerazioni, l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato concludeva per l'estensione, in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 13 l.m., secondo comma, del predetto divieto dell'utilizzo del segno contenuto in un precedente marchio altrui, non solo alla fattispecie del conflitto tra marchi, ma anche al caso in cui il marchio altrui fosse successivamente utilizzato da altro imprenditore concorrente come insegna, ditta, ragione o denominazione sociale.

In questo modo veniva esclusa la possibilità di coesistenza di segni patronimici fondati sulla presunzione che qualsiasi differenziazione fosse idonea ad evitare la confondibilità tra segni distintivi incorporanti lo stesso nome patronimico.

Ulteriori elementi normativi a sostegno di tale orientamento giurisprudenziale venivano desunti dagli artt. 14 e 21 della l.m.⁽⁸⁾.

L'indirizzo giurisprudenziale più liberale era, al contrario, orientato nell'ammettere la legittimità dell'utilizzo del patronimico in funzione diversa da quella del marchio, pur in presenza di un precedente marchio incorporante quel patronimico,

purché l'uso del nome non comportasse confondibilità nel mercato⁽⁹⁾.

A sostegno di questa tesi, si osservava che, sebbene l'art. 13 l.m., riconosceva al titolare del marchio precedente un diritto di carattere esclusivo all'uso del segno come marchio, tale principio del divieto assoluto dell'uso, non vigesse con la medesima assolutezza, nel caso di loro utilizzo in funzione di segni distintivi diversi, quali la ditta, la ragione o la denominazione sociale. Si escludeva l'applicabilità della legge marchi alla problematica dell'assunzione di un marchio altrui come ditta, ragione o denominazione sociale, ritenendo che la controversia andasse, piuttosto, risolta sulla base

delle norme del codice civile in materia di conflitto tra ditte⁽¹⁰⁾.

Il divieto di adottare una ditta, una denominazione o ragione sociale uguale o simile ad un marchio altrui non era, dunque, assoluto, bensì circoscritto in prospettiva concorrenziale, in quanto condizionato dalla concreta possibilità di confusione tra le attività delle due imprese, con conseguente pericolo di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti per il pubblico⁽¹¹⁾.

Oggi, nonostante la presenza di un orientamento giurisprudenziale a favore di una maggiore ela-

⁽⁷⁾ Cass., 15 settembre 1997, n. 915, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 195, in cui la Suprema Corte ha affermato "la legge del 1967 ha reso illegittimo anche l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenzianti, se tale nome costituisce marchio di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere. Contrariamente a quanto sostiene la sentenza impugnata dunque, ai sensi dell'art. 13 della legge marchi, nel testo da applicare la controversia, l'uso del proprio nome come marchio è vietato quanto vi sia un precedente marchio che adopera come proprio cuore lo stesso patronimico".

⁽⁸⁾ G. GUGLIELMETTI, *Rapporti tra nomi e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, I, 292; G. GRECO, *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1956, 43; G. PANZARINI, *Imitazione di ditta e marchio in funzione di ditta*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, II, 147, 152; E. ZANELLI, *Osservazioni sulla disciplina del marchio e sui conflitti tra i marchi e ditte*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, II, 43, Trib. Monza, 19 ottobre 1988, in *Giur. it.*, 1989, 860; Trib. Milano, 30 aprile 1979, in *Foro it.*, 1981, 100; Trib. Roma, 19 gennaio 1974, in *Giur. dir. ind.*, 1974, 290.

⁽⁹⁾ App. Bologna, 11 giugno 1999, in *Giur. dir. ind.*, 2000, 316; Trib. Milano, 7 febbraio 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 236; Cass., 28 aprile 1990, n. 3604, in *Giust. civ.*, 1990, 4; Cass., 26 febbraio 1990, n. 1437, in *Riv. dir. ind.*, 1990, 2; Cass., 28 ottobre 1987, n. 7958, in *Foro it.*, 1988, I, 405; Cass., 23 dicembre 1983, n. 7583, in *Foro it.*, 1984, I, 410.

⁽¹⁰⁾ Cass., 28 aprile 1990, n. 3604, in *Riv. dir. ind.*, 1992, II, 5; Cass., 28 ottobre 1987, n. 7958, in *Giust. civ.*, 1988, I, 58.

⁽¹¹⁾ Trib. Torino, 11 luglio 1989, in *Giur. it.*, 1989, 1, in cui il giudice afferma che in tema di ditta, denominazione o ragione sociale omonime, la disciplina approntata dal legislatore, artt. 2564 2567 c.c. è meno restrittiva, non vietando che due im-

⁽⁴⁾ App. Bologna, 1 ottobre 1992, in *Giur. dir. ind.*, 1993, 221; Trib. Monza, 31 gennaio 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1989, 2398/1; Trib. Milano, 6 luglio 1989, in *Riv. dir. ind.*, 1989, 2433/2; Trib. Milano, 1 marzo 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1984, 1753/1; Trib. Milano, 16 settembre 1982, in *Riv. dir. ind.*, 1984, 1619/5; Trib. Modena, 28 aprile 1982, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 1543; Cass., 5 aprile 1976, n. 1178, in *Foro it.*, 1976, 4; Trib. Roma, 23 novembre 1973, in *Riv. dir. ind.*, 1973, 1313; Trib. Torino, 12 luglio 1973, in *Riv. dir. ind.*, 1973, 915; Trib. Milano, 21 marzo 1972, in *Riv. dir. ind.*, 1972, 1207.

⁽⁵⁾ Si riteneva che la mera aggiunta del proprio diverso nome di battesimo fosse elemento idoneo e sufficiente ad attuare la necessaria differenziazione tra segni distintivi, cfr. P. SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, 140.

⁽⁶⁾ G. SENA, *Modifiche dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti e marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1968, I, 223; R. FRANCESCHELLI, *Rapporti tra nomi di persona e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 180; Cass., 3 luglio 1992, n. 8157, in *Giust. civ.*, 1992, 7; Trib. Firenze, 7 giugno 1989, in *Giur. dir. ind.*, 1990, 192.

sticità nei confronti dell'utilizzo di una parola nella ditta facente parte di un marchio già brevettato, sembra comunque trovare maggior consenso la tesi più restrittiva, sia nella normativa in tema di marchi così come novellata dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, sia alla luce del nuovo Codice di proprietà industriale, introdotto dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Per la giurisprudenza maggioritaria, l'art. 22 c.p.i., riafferma il principio di unitarietà dei segni distintivi, nel senso che l'acquisto di un diritto su un segno di un determinato tipo, porta automaticamente ad uno *ius excludendi alios* dell'utilizzazione dello stesso simbolo anche in relazione agli altri tipi di segni distintivi⁽¹²⁾.

La sentenza in commento, invece, accoglie l'orientamento contrario, vale a dire che la tutela del segno distintivo, avverso l'uso dello stesso patronimico da altri quale ragione o denominazione sociale, non è assoluta.

La confondibilità tra segni deve essere valutata non in astratto ma in concreto, in ragione dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e del luogo del suo esercizio, nonché del tipo di prodotto o servizio fornito, del campo merceologico in cui si inserisce e della particolare clientela cui il prodotto o il servizio è destinato⁽¹³⁾.

Pertanto, il giudizio deve essere compiuto sul-

l'obbiettivo composizione dei segni distintivi usati, con particolare attenzione al risultato percettivo che l'insieme degli elementi grafici, fonetici e

La sentenza in commento, invece, accoglie l'orientamento contrario, vale a dire che la tutela del segno distintivo, avverso l'uso dello stesso patronimico da altri quale ragione o denominazione sociale, non è assoluta. La confondibilità tra segni deve essere valutata non in astratto ma in concreto, in ragione dell'oggetto dell'attività imprenditoriale e del luogo del suo esercizio, nonché del tipo di prodotto o servizio fornito, del campo merceologico in cui si inserisce e della particolare clientela cui il prodotto o il servizio è destinato.

visivi, nella loro globale composizione, può determinare nella clientela di media diligenza e attenzione⁽¹⁴⁾.

In sede giudiziale, quindi, è necessario riprodurre le modalità con le quali il consumatore di media diligenza percepisce il segno, tenendo presenti che questi compie un raffronto a distanza tra un segno e il ricordo dell'altro⁽¹⁵⁾.

In Tribunale di Firenze nella sentenza in commento, infatti, afferma che "La convenuta si è attivamente adoperata affinché il nome "Fallani" compaia nella sola documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi previsti dal citato art. 2292 c.c...ha inoltre dimostrato di essersi attivata in ordine alla rimozione del nome "Fallani" da tutti quegli elementi oggettivamente collettori di clientela".

Secondo buona parte della giurisprudenza il giudizio di confondibilità tra segni distintivi simili o uguali deve essere effettuato con minor rigore rispetto a quanto stabilito per i marchi, questo perché la ditta, insegna, la denominazione o ragione sociale adempiono la loro funzione nei confronti di soggetti qualificati, in grado di individuare anche differenze più lievi rispetto al normale con-

Diritto Civile

sumatore⁽¹⁶⁾. Il giudice, in sede di valutazione, dopo aver analiticamente accertato gli elementi di identità, somiglianza e diversità che i segni presentano, deve effettuare un giudizio finale per sintesi, prendendo in considerazione l'impatto complessivo dei due segni posti a confronto.

In conclusione, devono essere presi in considerazione solo quegli elementi idonei ad imprimersi nella mente del consumatore, tale nucleo è generalmente definito "cuore del segno", il quale rappresenta l'oggetto del giudizio di confondibilità. Devono, quindi, considerarsi esclusi quegli elementi marginali che non sono in grado di attirare l'attenzione del pubblico⁽¹⁷⁾.

Secondo il Tribunale di Firenze attraverso un accertamento di questo tipo, nella fattispecie *de qua* non si rinvergono elementi idonei a creare confondibilità, quindi, "La domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata, posto che i disgiu-

di lamentati da parte attrice non sono imputabili alla convenuta".

Per cui non appare necessario, né tantomeno legittimo giungere sino all'inibizione all'uso del segno e, nel dettaglio, giungere all'eliminazione del patronimico uguale o simile a quello già incluso in un marchio altrui⁽¹⁸⁾.

Infatti, nel caso in cui non sia possibile introdurre nessuna modificazione idonea a differenziare due patronimici di diversi segni distintivi adottati da imprenditori concorrenti nello stesso settore, l'utilizzo da parte di un imprenditore, come denominazione sociale, del proprio nome, già incluso in un antecedente marchio altrui, deve considerarsi legittima, avuto particolare riguardo all'art. 8 c.p.i., comma 2⁽¹⁹⁾.

Tutto questo appare necessario, proprio come nella fattispecie *de qua* l'art. 2292 c.c., se si considera che, le disposizioni della normativa in ma-

⁽¹⁶⁾ Cass., 28 marzo 2007, n. 7651, in *Foro it.*, 2007, 456; Trib. Milano, 16 marzo 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2000, 4149; Trib. Milano, 27 marzo 1998, in *Giur. dir. ind.*, 1998, 3803; Cass., 3 giugno 1968, n. 1680, in *Giur. it.*, 968, 598; Cass., 23 febbraio 1961, n. 414, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, 213; Cass., 15 giugno 1957, n. 2290, in *Giur. it.*, 1957, 513. *Contra*, Cass., 2 aprile 1937, in *Giur. it.*, 1937, I, 1122.

⁽¹⁷⁾ *Contra*, App. Firenze, 18 ottobre 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 259; Trib. Milano, 15 dicembre 1994, in *Giur. dir. ind.*, 1995, 736; Trib. Roma, 3 marzo 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 346; App. Bologna, 25 novembre 1993, in *Giur. dir. ind.*, 1994, 535. In cui si afferma che "il cuore" ovvero l'elemento di maggiore capacità distintiva di un segno nominativo, è proprio il patronimico. Di conseguenza si esclude che l'aggiunta, ad esempio, del semplice prenome sia idonea e sufficiente ad elidere il rischio di confondibilità, avendo il prenome carattere meramente accidentale, quindi, appare privo di alcuna autonoma capacità attrattiva. Considerazioni analoghe vengono svolte con riferimento all'aggiunta di parole quali "tipo" o "modello", si veda, Cass., 3 dicembre 1998, n. 8979, in *Foro it.*, 1998, I, 405.

⁽¹⁸⁾ Un'ulteriore problematica dibattuta in giurisprudenza e sulla quale non si rinviene un univoco orientamento, attiene ai limiti massimi di provvedimenti da attuarsi ai fini della differenziazione idonea a fugare il pericolo di confondibilità, che potrebbe derivare dall'adozione da parte di imprenditori concorrenti di segni patronimici identici o simili tra loro.

Una parte della giurisprudenza ritiene che il giudice investito della questione possa disporre la variazione o la modificazione del segno distintivo, al fine di eliminare all'interno della ragione sociale o denominazione sociale, la centralità del nome patronimico che già costituisce elemento caratterizzante di un precedente marchio altrui; Cass., 26 agosto 2004, n. 17004, in *Riv. dir. ind.*, 2007, II, 20; App. Milano, 12 giugno 2001, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 765;

Un'altra tesi sostenuta ritiene che le concrete modalità operative dovrebbero essere rimesse alla libera determinazione delle parti; Cass., 8 luglio 1974, n. 1990; App. Milano, 21 marzo 1972, entrambe in *TRIGONA, Il marchio, la ditta, l'insegna, recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali*, Padova, 2002, 354.

Per altri ancora, invece, il giudice potrebbe giungere a disporre, in concreto, le modalità di integrazione o di variazione del segno distintivo confusorio; Cass., 6 marzo 1993, n. 2740; Cass., 22 giugno 1978, n. 3084, entrambe richiamate in *TRIGONA, op. cit.*, 354.

⁽¹⁹⁾ Articolo 8, secondo comma, c.p.i. "I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia il diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta".

prenditori utilizzino lo stesso patronimico, ma limitandosi ad imporre che nel caso dalla situazione ne possa derivare confusione, l'imprenditore che ha inserito il patronimico nella ditta, denominazione o ragione sociale per secondo, deve integrarla o modificarla con elementi idonei a differenziarla.

⁽¹²⁾ App. Milano, 3 ottobre 2003, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 37; App. Bologna, 30 settembre 1999, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 399; Cass., 11 maggio 1998, n. 4731, in *Giur. it.*, 1999, 104; Trib. Milano, 31 ottobre 1994, in *Riv. dir. ind.*, 1995, II, 170.

⁽¹³⁾ Cass., 3 dicembre 1987, n. 8979, in *Foro it.*, 1988, I, 405; Cass., 23 dicembre 1983, n. 7583, in *Foro it.*, 1984, I, 410.

⁽¹⁴⁾ Trib. Napoli, 7 luglio 1999, in *Gius.*, 1999, 2968; App. Milano, 7 maggio 1996, in *Giur. dir. ind.*, 1997, 190; Trib. Catania, 15 maggio 1990, in *Giur. dir. ind.*, 1990, 524; Cass., 26 febbraio 1990, n. 1437, in *Mass. giust. civ.*, 1990, 2.

⁽¹⁵⁾ Trib. Catania 22 giugno 1994, in *Foro it.*, 1994, 789.

teria di proprietà industriale, debbano in ogni caso rapportarsi e coordinarsi con quelle norme codicistiche in forza delle quali l'inserimento del nome nella ragione sociale risulta obbligatorio ⁽²⁰⁾.

In giurisprudenza non sono mancate pronunce contrarie a quanto sostenuto dal Tribunale di Firenze, in cui si è stata addirittura riconosciuta la possibilità di disporre, sebbene come *extrema ratio*, l'eliminazione del cognome del titolare della denominazione sociale successiva ad un precedente omonimo o simile marchio altrui ⁽²¹⁾.

Nella sentenza *de qua* è possibile intravedere un tentativo di integrazione normativa, o meglio, di colmare il divario e le incertezze sulla materia in questione, procedendo allo stesso tempo a coordinare le due discipline, vale a dire il codice di proprietà industriale e la disciplina codicistica e non trattandole come due materie del tutto separate.

Questo grazie alla peculiarità della fattispecie in esame e allo svolgimento di una valutazione degli

elementi di confondibilità effettuata in concreto e non mediante un'applicazione teorica ed astratta dei principi stabiliti dal nuovo codice di proprietà industriale.

Attraverso un'analisi concreta degli "elementi oggettivamente collettori di clientela" il giudice Mediceo ha garantito sia l'applicazione dell'art. 2292 c.c. che richiede l'inserimento nella ragione sociale del nome "Fallani", dal momento che ai fini della regolarità della società in nome collettivo la ragione sociale della stessa deve essere costituita dal nome di uno o più soci (nel caso in questione tutti di nome "Fallani"), sia di quanto stabilito dall'art. 22 c.p.i. in materia di segni distintivi.

Viene da chiedersi se nel caso in cui il Tribunale avesse considerato esistente un'effettiva confondibilità, come lo stesso giudice sarebbe potuto intervenire, dal momento che tutti i soci avevano il cognome "Fallani".

⁽²⁰⁾ App. Milano, 12 giugno 2001, n. 1591, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 217, secondo cui "nel caso di omonimia di due imprenditori concorrenti, l'obbligo di differenziazione imposto dall'art. 2564 c.c., non può condurre all'eliminazione del cognome, pur restando l'obbligo di ricorrere all'aggiunta di altri nomi o parole di fantasia idonee a diminuire il polo attrattivo consistente in quel cognome... la soppressione del patronimico diventa ipotesi ancora più impraticabile laddove la disposizione di cui all'art. 2564 c.c. debba essere temperata da altre disposizioni del codice che presiedono alla formazione della ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci, con l'indicazione del rapporto sociale"; si veda anche, Cass., 9 ottobre 1978, n. 4481, Gadi, 1978, 1012.

⁽²¹⁾ Cass., 6 marzo 1993, n. 2740, in *Foro it.*, 1995, I, 981, in cui si statuisce che "ai sensi dell'art. 2564 c.c., nel conflitto tra i titolari di ditte uguali o simili, legittimamente usate per effetto dell'identità o similarità dei rispettivi cognomi, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, fino all'eliminazione del cognome dalla ditta sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata".