

Utilizzo locale per il marchio di fatto

La Cassazione, con sentenza n. 4405 depositata il 28 febbraio 2006, ha deciso un caso di conflitto tra due denominazioni simili, l'una usata come marchio registrato, l'altra preusata come ditta, ragione sociale e insegna.

La titolare dei diritti sul marchio d'abbigliamento «Canali» aveva promosso un giudizio per contestare l'utilizzazione pubblicitaria di un segno distintivo contenente la parola «Canali» da parte di un soggetto che sosteneva di avere usato in precedenza tale segno come ragione sociale, ditta e insegna per un negozio di abbigliamento sito in un comune lombardo. L'uso pubblicitario contestato era avvenuto al di fuori di tale Comune.

La Corte di legittimità ha in parte accolto il ricorso della titolare del marchio registrato, soccombente in primo e in secondo grado, affermando che, se pure la Corte d'appello aveva correttamente riconosciuto al resistente il diritto di preuso in relazione all'inse-

gna «Canali» per un comune lombardo, essa aveva tuttavia incongruamente ritenuto, con riguardo al territorio esorbitante tale Comune, che il cuore del segno del preutente fosse costituito dalle parole descrittive «Centro Moda» anziché dal segno «Canali», così escludendo la contraffazione al di fuori del ristretto ambito territoriale oggetto del (riconosciuto) preuso.

La sentenza della Cassazione offre lo spunto per ripercorrere taluni tra i principi cardine della legislazione in materia di segni distintivi.

Il primo è che nell'ordinamento italiano il diritto sul marchio si può acquistare indipendentemente dalla registrazione, per il semplice fatto dell'uso del segno. Si tratta del cd. "marchio di fatto", il quale differisce dal marchio registrato per la (minor) ampiezza della tutela e l'inapplicabilità del sistema di presunzioni (come quella di validità) che assistono il marchio registrato. Il secondo principio è che, a determinate condizioni, il preuso di un marchio di fatto che non sia circoscritto a un ambito puramente locale è idoneo a impedire a terzi di registrare successivamente il medesimo marchio o un marchio simile,

per prodotti o servizi identici o affini (articolo 12 del Codice di proprietà industriale).

Per contro, l'uso puramente locale del marchio di fatto, non può impedire o invalidare la successiva registrazione del marchio del terzo, il quale, a sua volta, dovrà tollerare l'utilizzazione da parte del preutente locale del medesimo marchio, nei termini e limiti della sua prioritaria diffusione locale. In questo caso, secondo l'orientamento prevalente, si verificherà all'interno di un segmento territoriale e merceologico del mercato, un'ipotesi di coesistenza legale tra segni distintivi confondibili. La Corte ribadisce questo principio statuendo che «è da escludere che il preutente sia titolare oltre al diritto di continuare l'uso del marchio di fatto anche del diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzo di esso nella zona di diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato».

Un'analoga disciplina è disposta per il caso di prioritaria utilizzazione di segni distintivi diversi dal mar-

chio, come ditta e insegna. Invero, per il principio di unitarietà dei segni distintivi, opportunamente richiamato dalla Corte, «chi acquista il diritto su un segno utilizzato nella sua funzione tipica (nella specie, di insegna), acquista il diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, ferma restando l'estensione della tutela nell'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone».

Qualora, poi, come nel caso sottoposto all'esame della Corte, si controverta in materia di patronimici (Canali era infatti il cognome del preutente locale), questa disciplina va coordinata con il principio per cui il titolare del diritto di esclusiva sul marchio non può impedire a chi ne ha diritto di fare uso del proprio nome nella ditta, purchè si osservino i principi di correttezza professionale. La Suprema corte ha così ritenuto che il cuore del segno «Centro Moda Canali» fosse costituito dalla parola «Canali» e che il fatto che esso costituisca anche il cognome del socio non fosse sufficiente a escluderne l'illiceità dell'uso in funzione distintiva nella pubblicità.

È legittimo
anche
l'uso prioritario
della ditta