

AIDA

ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

Anno XXVI

2017

Isbn 9788814226830

(Estratto)

GIUSEPPE PAOLO ALLECA

La ditta e la sua tutela nel sistema del diritto
commerciale



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

La ditta e la sua tutela nel sistema del diritto commerciale (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il problema. – 3. Il ruolo dell'iscrizione nel conflitto tra ditte confondibili. – 4. Le ragioni della prevalenza del principio del preuso nella tesi industrialista pura. – 5. Critica alla tesi industrialista pura. – 6. La prevalenza relativa dell'iscrizione nella tesi mediana. – 7. Critica alla tesi mediana. – 8. La ditta e la sua tutela nel sistema del diritto commerciale.

1. Il nostro percorso di indagine deve muovere dalla spiegazione della ragione che ha portato alla scelta del titolo. Il passaggio in discorso, infatti, permetterà di comprendere il metodo più generale sul quale è fondato il presente lavoro.

In questa chiave, può dirsi intanto che i segni distintivi hanno la funzione di richiamare l'attenzione di una vasta area di soggetti sull'attività svolta da un determinato operatore economico che, proprio al fine di rendere visibile e distinguibile – dalle altre – tanto la propria offerta, quanto l'iniziativa dalla quale quest'ultima deriva, dei medesimi segni si serve. Per questa ragione, lo studio della disciplina dei segni distintivi è uno dei temi del diritto industriale.

Sulla scorta di questa semplice considerazione, si potrebbe ritenere che il titolo più corretto per un lavoro che si proponga di contribuire alla risoluzione del problema che ha origine dal conflitto tra ditte confondibili debba essere un altro, rispetto a quello da noi individuato, e cioè: la ditta e la sua tutela nel sistema del diritto industriale.

La ditta, però, è il segno distintivo dell'impresa. Essa, infatti, in consonanza con la lettura che ne viene offerta da una autorevole dottrina «non contraddistingue la persona dell'imprenditore, bensì il centro di imputazione di una determinata attività imprenditoriale, cioè l'impresa, che è un insieme di elementi soggettivi, l'imprenditore appunto, e oggettivi, l'azienda, vale a dire il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, secondo la formula dell'art. 2555 c.c.; l'impresa di cui la ditta garantisce tendenzialmente l'identità nel tempo (1)».

Questo importante inquadramento consente di capire che la ditta svolge un ruolo che va ben oltre i confini del diritto industriale, come dimostrano, non a caso, i profili di rilevanza dell'istituto che emergono dal diritto cartolare e, in specie, dalle norme di cui all'art. 8 della legge cambiaria e all'art. 11 della legge assegni, le quali prevedono che la sottoscrizione dei suddetti titoli debba contenere il nome e il cognome o, appunto, la ditta di colui che si obbliga (2).

(*) Questo scritto ha ricevuto un giudizio positivo di un referee.

(1) Così VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009, 310; in questo medesimo senso, tra gli altri, ancora DI CATALDO, *I segni distintivi*², Milano, 1993, 173 e VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 18, Torino, 1983, 73 ss., 85.

(2) E v., sul punto, e sulla scorta dell'annoso dibattito che divideva gli studiosi sulla natura soggettiva (e personalistica) ovvero oggettiva (e realistica) della ditta, tra i tanti che vi presero parte, GRAZIANI, Voce: *Ditta*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 345 ss.; CASANOVA, Voce: *Ditta*, in *Nov. Dig. it.*, VI, Torino, 1957, 1 ss., 11 ss.; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza dei beni immateriali*³, Milano, 1960, 398.

Il segno che ci occupa, dunque, individua sempre il centro di imputazione di una determinata attività, il quale, peraltro, nel tempo può anche mutare e divenire una nuova impresa, «che tuttavia presenterà rispetto alla precedente un elemento di continuità, personale (l'imprenditore) o reale (l'azienda) (3)». La ditta è dunque, a pieno titolo, un istituto di diritto commerciale; più nello specifico, essa è appunto un istituto di diritto dell'impresa.

Proprio in questa luce, si deve tener conto del fatto che la sua iscrizione nel registro delle imprese è l'unico meccanismo individuato, almeno a prima vista, dal legislatore per la risoluzione dei (possibili) conflitti tra ditte confondibili.

Il registro in parola, non a caso, «è lo strumento mediante il quale si attua la pubblicità legale delle imprese (4)». Esso è il veicolo principale di informazione del mercato, «volto a mettere a disposizione di tutti gli interessati notizie sulle principali vicende di qualunque soggetto esercente attività di impresa, al fine di favorire la certezza delle contrattazioni e la sicurezza dei traffici giuridici (5)».

La certezza della quale parliamo ha un valore assoluto per il sistema all'interno del quale l'impresa (si colloca e) deve operare. Questo sistema è più ampio e generale di quello del diritto industriale. Esso, appunto, è il sistema del diritto commerciale, del quale anche il diritto industriale, come sappiamo, è parte.

In questo modo si spiega la scelta fatta in avvio. La tutela del segno che costituisce l'oggetto delle presenti riflessioni (6) risponde a un interesse del diritto commerciale (7), ed è in quest'ultimo più vasto ambito che si deve cercare la soluzione del possibile conflitto tra ditte confondibili.

Le tesi delle quali terremo conto e con le quali ci misureremo dovranno perciò – per così dire – «superare una duplice prova»: la prima deriva dal loro confronto

Sul tema, più tardi, anche MANGINI, Voce: *Ditta*, in *Dig., Disc. priv., sez. comm4*, V, Torino, 1990, 76 ss.

(3) Così ancora VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale6*, loc. ult. cit.

(4) Così IBBA, *La pubblicità delle imprese2*, Padova, 2012, 3.

(5) Così ancora IBBA, *La pubblicità delle imprese2*, cit., 291.

(6) Fatta eccezione per la disciplina che tutela (anche) la ditta contro gli atti di confusione, sulla quale, tra gli altri, ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali3*, cit., 404 s.; MANGINI, Voce: *Ditta*, in *Dig., Disc. priv., sez. comm4*, cit., 79, 83 s.; RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, in P. Auteri e altri, *Diritto industriale5*, Torino, 2016, 182; ABRIANI, *I segni distintivi*, in Abriani - Cottino - Ricolfi, *Diritto Industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, II, Padova, 2001, 3 ss., 144; DI CATALDO, *I segni distintivi2*, loc. ult. cit.; VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale6*, 50 ss.

(7) E v., infatti, CASANOVA, Voce: *Ditta*, in *Nov. Dig. it., cit.*, 6 ss., il quale riteneva - seppure in un'epoca precedente a quella dell'attuazione del registro delle imprese - che, poiché l'iscrizione è obbligatoria, nel caso di inottemperanza da parte del titolare, si debba procedere d'ufficio. Il medesimo autore, sosteneva però che la ditta è protetta solo in funzione dell'impresa e dell'azienda. Occorre dunque - per acquistare un diritto sul segno che ci occupa - non solo aver creato una ditta ma, "anche e soprattutto, esercitare un'impresa e avere un'azienda". ID., *ibidem*. In questo senso, per lo stesso Casanova, l'iscrizione è costitutiva del diritto sulla ditta, in quanto essa già concreta un uso della medesima. "Ma l'efficacia, in tal senso, della iscrizione è genuina e durevole solo se effettivo e, quindi, durevole è l'uso che, nella iscrizione, abbia avuto una prima, ma non isolata manifestazione". ID., *ibidem*.

con i principi che governano l'ordinamento industrialistico mentre la seconda discende dalla verifica del rispetto – da parte delle medesime – delle esigenze di certezza e sicurezza che informano il sistema generale del diritto commerciale.

2. A questo punto, dobbiamo dire che il tema del conflitto tra ditte confondibili non ha mai particolarmente appassionato gli studiosi, i quali si sono limitati a dare (quasi) incidentalmente (e, per lo più, nell'ambito di trattazioni – manualistiche e non, ma comunque sempre – di maggior respiro rispetto a quanto può dirsi del presente saggio) la loro interpretazione della fattispecie, dividendosi in due schieramenti contrapposti, ai quali si è aggiunta una terza posizione che potremmo definire mediana (8).

La norma che disciplina il conflitto in parola – com'è noto – è quella contenuta nell'art. 2564 c.c. la quale stabilisce – al primo comma – che «quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può recare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla; e aggiunge – al secondo comma – che «per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore».

Rispetto a un dato normativo siffatto, può dirsi che una parte degli autori che si sono pronunciati al riguardo ha inteso privilegiare il principio (industrialistico) della tutela del preuso e ha perciò negato – in tutto o in parte – all'adempimento pubblicitario in discorso il valore dirimente che il legislatore sembra invece assegnargli nel codice (9); e che, alla posizione appena descritta, se ne è contrapposta un'altra la quale ritiene, al contrario, che, nel conflitto tra titolari di ditte concorrenti e confondibili, prevalga sempre chi per primo ha provveduto all'iscrizione del segno nel registro delle imprese (10), a prescindere dal momento in cui abbia iniziato a farne

(8) E si vedano, al riguardo, VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, cit., 315 s.; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*⁷, a cura di M. Campobasso, Torino, 2013, 168; GUGLIELMETTI, *Conflitto tra ditte commerciali, istituzione del registro delle imprese, e unitarietà dei segni distintivi*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, II, 76 ss., 79 s.

Posizione che, sin da prima della attuazione del registro delle imprese, era propria anche di GRAZIANI, Voce: *Ditta*, in *Enc. dir.*, cit., 350 s.; CASANOVA, Voce: *Ditta*, in *Nov. Dig. it.*, VI, cit., 11. Simile, ma non propriamente coincidente, anche la posizione di ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*³, cit., 408; VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, cit., 90, testo e nt. 13.

(9) RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, in Auteri e altri, *Diritto industriale*⁵, cit., 185 s.; ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. Abriani - Cottino - Ricolfi, *Diritto Industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, II, cit., 137 s.; GIOIA, *Effetti dell'istituzione del registro delle imprese sulla disciplina della ditta*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 219 ss., 260 ss.

In questo senso anche la giurisprudenza precedente all'attuazione del registro delle imprese; per la cui analisi si rinvia a GIOIA, *Effetti dell'istituzione del registro delle imprese sulla disciplina della ditta*, cit., 231 ss.

(10) PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, Milano, 1954, 108, 235 s., 317 s.; COSTI, *Il nome della società*, Padova, 1964, 83 ss.; IBBA - (MARASA), *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 242 ss., il quale peraltro specifica che il criterio in parola opera solo tra gli imprenditori individuali che abbiano iniziato l'esercizio dell'attività a registro già attuato, o che

uso.

Il quadro appena delineato deve essere completato con la evocazione della terza posizione citata, la quale propende per la prevalenza della ditta iscritta per prima, a meno che «il titolare dell'altra non dia prova di un proprio uso della ditta anteriore all'altrui registrazione, e della conoscenza di questo preuso da parte del registrante (11)».

Dal punto di osservazione adottato in questa sede, peraltro, può dirsi che il principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 c.p.i., prima contenuto nell'art. 13 l.m.) aggiunge un ulteriore elemento (di diritto industriale) al quadro (più) generale all'interno del quale si devono collocare le presenti riflessioni.

Il principio in parola, infatti, finisce con l'assegnare una rilevanza maggiore (rispetto a quella che normalmente le appartiene) alla ditta (e, con essa, agli altri segni distintivi) che sia(no) uguale(i) o simile(i) al marchio altrui, in tutte le circostanze nelle quali vi possa essere un rischio di confusione per il pubblico. In queste occasioni, dunque, la ditta viene guardata dal legislatore con un'attenzione diversa proprio perché, in ragione della sua somiglianza (o identità) con il principale segno distintivo dell'impresa, finisce col mutuarne la capacità attrattiva e diventare automaticamente (e quasi «suo malgrado») un collettore di clientela di equivalente efficacia.

3. Il quadro delle posizioni che si confrontano sottintende una chiara divaricazione tra gli studiosi in merito agli effetti che si devono riconoscere all'iscrizione del segno che ci occupa nel registro delle imprese.

I sostenitori della tesi che alcuni (12) hanno definito «ortodossa» affermano, infatti, che «l'iscrizione della ditta è costitutiva del diritto di pretendere che altri utilizzatori di ditte uguali o simili le diversifichino, se è vero che a ciò costoro non possono sottrarsi provando che il titolare della ditta iscritta per prima era a conoscenza del loro eventuale preuso (13)».

dopo tale momento abbiano iniziato a usare la ditta oggetto del contendere. Nel caso in cui, invece, anche uno solo dei due soggetti in conflitto abbia iniziato a esercitare l'impresa o a usare la ditta nella vigenza del regime transitorio, il criterio solutore della controversia - nella ricostruzione della dottrina citata - deve essere quello della priorità dell'uso. Non sarebbe accettabile, infatti, che il primo utilizzatore soccombesse per non avere iscritto una ditta che non aveva la possibilità né l'obbligo di iscrivere, di fronte al secondo utilizzatore - magari in mala fede - che a distanza di anni si giovasse della tardiva attuazione del registro delle imprese. In questi precisi termini, ID., *ivi*, 243.

Nello stesso senso, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e Marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, 119 s., nt. 5; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*¹⁴, a cura di Angelici e G. B. Ferri, Torino, 2015, 80 s.; ROSAPEPE, *Proprietà industriale*, in Abriani e altri, *Diritto delle imprese. Manuale breve*, Milano, 2012, 139.

(11) Così VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, *cit.*, 316; non diversamente CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*⁷, *loc. ult. cit.* GUGLIELMETTI, *Conflitto tra ditte commerciali, istituzione del registro delle imprese, e unitarietà dei segni distintivi*, *loc. ult. cit.*

(12) RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, *loc. ult. cit.*

(13) Così IBBA - (MARASA), *Il registro delle imprese*, *cit.*, 242; non diversamente di PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, *loc. ult. cit.*; COSTI, *Il nome della società*, *cit.*, 84s.

In questo caso, dunque, il legislatore si sarebbe dato – appunto e sulla scorta di quanto detto in precedenza – l'obiettivo preminente «di favorire la certezza delle contrattazioni e la sicurezza dei traffici giuridici, (14)» attribuendo perciò all'adempimento pubblicitario l'effetto di costituire in capo all'iscrivente il diritto di prevalere nei confronti di tutti i terzi concorrenti, titolari di ditte uguali o simili, che siano state usate anche in epoca precedente a quella dell'iscrizione in parola.

I fautori della posizione opposta, invece, ritengono che l'iscrizione abbia un effetto meramente dichiarativo (15). Essa servirebbe, dunque, unicamente a rendere opponibile ai terzi l'esistenza della ditta della quale l'iscrivente è titolare, ma non a farlo prevalere nei confronti di chi abbia impiegato, in un'epoca anteriore, una ditta concorrente e confondibile non registrata (16).

In questa seconda circostanza, il legislatore avrebbe quindi riservato all'iscrizione della ditta nel registro delle imprese il ruolo di facilitare il titolare del segno nei confronti del solo concorrente che avesse iniziato – a propria volta – a fare uso di un'altra ditta, suscettibile di generare confusione, in epoca posteriore. Solo così, in sostanza, si tutelerebbero in modo pieno sia l'avviamento dell'impresa del preutente sia l'affidamento dei consumatori.

Detto ciò, non possiamo peraltro dimenticare di segnalare, con riguardo al valore (e al ruolo) dell'iscrizione, quanto veniva messo in evidenza dalla dottrina (17), sin dal periodo precedente a quello dell'attuazione nel nostro paese del registro delle imprese, quando si rilevava che la Convenzione di Unione di Parigi, al fine di tutelare il nome commerciale dell'imprenditore, tiene conto unicamente dell'uso e prescinde da depositi o registrazioni (art. 8).

4. Sin dal periodo che ha preceduto l'introduzione del codice della proprietà industriale, vi era in dottrina chi faceva notare come la legge chiarisse che «una ditta

(14) Così, sul ruolo più generale della pubblicità delle imprese nel diritto commerciale, ancora IBBA, *La pubblicità delle imprese*², loc. ult. cit..

(15) MANGINI, Voce: *Ditta*, in *Dig., Disc. priv., sez. comm*⁴, cit., 86, seppure prima dell'attuazione del registro delle imprese; dopo la suddetta attuazione ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 139; RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, cit., 181; sembra escludere anche l'efficacia dichiarativa GIOIA, *Effetti dell'istituzione del registro delle imprese sulla disciplina della ditta*, loc. ult. cit.

In questo medesimo senso, seppure a sostegno di una posizione - che abbiamo definito mediana - e che nella sostanza è più vicina a quella che afferma il ruolo dirimente dell'adempimento pubblicitario, anche VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, cit., 316; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Diritto dell'impresa*⁷, loc. ult. cit.; e prima dell'attuazione del registro delle imprese, CASANOVA, Voce: *Ditta*, in *Nov. Dig. it.*, VI, loc. ult. cit.; GRAZIANI, Voce: *Ditta*, in *Enc. dir.*, cit., 350 s.; VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, loc. ult. cit.; GUGLIEMMETTI, *Conflitto tra ditte commerciali, istituzione del registro delle imprese, e unitarietà dei segni distintivi*, loc. ult. cit.

(16) E v., in questo senso, tra gli altri, VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, loc. ult. cit.

(17) E v., tra gli altri, ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*⁵, cit., 407; MANGINI, Voce: *Ditta*, in *Digesto, Disc. priv., sez. comm*⁴, cit., 82 s.; DI CATALDO, *I segni distintivi*², cit., 175; VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, loc. ult. cit.

preusata, dotata di notorietà generale, costituisce un'antiorità invalidante rispetto a marchi uguali o simili registrati da terzi (art. 17, 1° comma, lett. c) l.m.); così come, specularmente, un marchio preusato e noto su scala non locale è destinato a prevalere – oltre che su marchi confondibili (art. 17, 1° comma, lett. b) l.m.) – anche su ditte successivamente registrate, secondo quanto previsto dall'art. 13 l.m. (18)».

Fatta questa premessa, la medesima dottrina riteneva che il principio di unitarietà dei segni distintivi (di cui proprio all'art. 13 l.m.) segnalasse all'interprete l'esigenza di privilegiare la ricerca di percorsi ermeneutici che conducessero a criteri sistematicamente coerenti, destinati ad operare dinanzi ad ogni conflitto con diritti anteriori sul medesimo segno (19). Questa impostazione portava inevitabilmente a privilegiare un'interpretazione antiletterale dell'art. 2564 c.c., in base alla quale la ditta preusata doveva prevalere rispetto a quella confliggente della quale si chiedesse la registrazione in epoca successiva. In questo modo, si finiva per relegare il criterio individuato nel codice civile a meccanismo residuale, volto alla soluzione dei soli conflitti sorti in un momento successivo a quello dell'intervenuto adempimento pubblicitario (20).

Dopo l'introduzione del codice della proprietà industriale, in dottrina, vi è chi ha riproposto la medesima interpretazione della fattispecie che ci occupa, limitandosi – chiaramente – ad aggiornare i relativi riferimenti normativi (21).

Possiamo dire, dunque, che coloro che affermano la sistematica prevalenza del criterio del preuso nella soluzione del conflitto tra ditte confondibili fondano il loro ragionamento sulle indicazioni che emergono dalla disciplina del marchio; le quali, peraltro, dal punto di osservazione prescelto per lo svolgimento delle presenti riflessioni, sono espressione di istanze che appartengono al solo sistema del diritto industriale.

5. La autorevole posizione appena riportata, però, non convince né quando la si metta a confronto con gli interessi che la tutela della ditta nel sistema del diritto industriale si dovrebbe preoccupare di salvaguardare né, tanto meno, se si prova a verificarne la capacità di soddisfare le istanze più generali espresse dal sistema del diritto commerciale.

In particolare, non sembra si possa dire che, dalle indicazioni che emergono dal diritto dei marchi, si possa far derivare la prevalenza del criterio del preuso anche nel conflitto tra ditte confondibili.

Il principio della prevalenza del preuso nella disciplina del marchio ha, infatti, la finalità di salvaguardare l'affidamento dei consumatori, che proprio attraverso il marchio individuano e selezionano i prodotti (e i servizi) offerti dai diversi operatori economici che si confrontano sul mercato.

Questo spiega, dunque, perché – in base al disposto dell'art. 22 c.p.i. (che af-

(18) Così ABRIANI, *I segni distintivi*, cit., 140.

(19) ABRIANI, *I segni distintivi*, loc. ult. cit.

(20) ABRIANI, *I segni distintivi*, loc. ult. cit.

(21) RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, cit., 185 s.

ferma il principio di unitarietà dei segni distintivi) – anche una ditta registrata sia destinata a soccombere nei confronti di un marchio di fatto, conosciuto al di fuori del mero ambito locale (22); ma non ci dice perché una ditta di fatto dovrebbe prevalere nei confronti di una ditta concorrente, che sia stata registrata successivamente.

La ditta è, infatti, e come abbiamo detto, il segno distintivo dell'impresa e deve distinguerla e renderla riconoscibile agli occhi degli imprenditori con i quali il suo titolare intrattiene rapporti d'affari (23). Gli interlocutori commerciali dell'imprenditore, d'altra parte, e data la loro veste professionale, non corrono il rischio al quale può andare incontro il consumatore (medio) nel caso del conflitto tra marchi confondibili (che siano concorrenti o meno) e hanno unicamente bisogno del maggior livello possibile di certezza e stabilità dei traffici giuridici.

In quest'ultima chiave, ciò che può interessare, per esempio, a un fornitore del titolare del segno divenuto confondibile, è la certezza del fatto che il suo debitore si sia efficacemente (24) obbligato (art. 1993, primo comma, c.c.) quando ha usato la (propria) ditta (art. 11 l.a.) per sottoscrivere l'assegno con il quale intendeva pagare la merce ricevuta. Il criterio industrialistico del preuso non può dirsi funzionale al

(22) Argomento usato, invece, da RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, cit., 186, per sostenere la posizione che non si condivide. Identica sul punto - come già detto - la posizione espressa, prima dell'introduzione del codice della proprietà industriale, da ABRIANI, *I segni distintivi*, loc. ult. cit.

(23) E v., tra gli altri, GRAZIANI, Voce: *Ditta*, in *Enc. dir.*, cit., 347; DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 172 s.; VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 314 ss., i quali rilevano che, nel caso che ci occupa, per valutare la capacità distintiva del segno, non si deve far riferimento - come per il marchio - alla capacità di valutazione del consumatore medio del prodotto cui il segno è apposto, ma si dovrà rivolgere l'attenzione alla cerchia degli imprenditori che operano nel suo ramo di attività e hanno con lui rapporti d'affari; l'uso serve infatti a dare l'indicazione dell'impresa nei rapporti d'affari e consiste nell'instestazione della carta da lettere e di tutta la modulistica aziendale, negli elenchi telefonici e così via. Nello stesso senso, RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna*, cit., 181. In giurisprudenza, Trib. Palermo, 19 febbraio 2010, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 172, con nota di ZIINO; Trib. Bari, 18 febbraio 2008; Trib. Milano, 8 luglio 2004.

(24) E v., tra gli altri, MESSINEO, *I titoli di credito*, I, Padova, 1933, 236, il quale rileva che la sottoscrizione costituisce il fatto culminante e conclusivo della dichiarazione cartolare, che vale a imprimerle il suggello dell'autenticità e di atto giuridico vincolante, facendo sì che, prima, la dichiarazione sia addirittura qualcosa di giuridicamente irrilevante; nello stesso senso, NAVARRINI, *Cambiale e assegno bancario*, Bologna, 1937, 76 ss.; DE SEMO, *Trattato di diritto cambiario*, Padova 1963, 304 ss., 374; LIBONATI, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999, 19 ss. La firma è un criterio sufficiente di paternità per un titolo individuale anche nella ricostruzione di CHIOMENTI, *Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina*, Milano, 1977, 272, il quale rileva altresì che «nel titolo di credito l'obbligazione cartolare non è fondata sulla volontà bensì sulle esigenze di un sistema economico di scambi attraverso documenti»; ID. *ivi.*, 285. E v., anche, SALAMONE - SPADA, *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*, Padova, 2008, 21 ss., 355 s.; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Contratti. Titoli di credito. Procedure concorsuali*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2008, 277; G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici e G. B. Ferri, cit., 543.

soddisfacimento di una simile esigenza (25).

Non autorizza una diversa conclusione nemmeno l'altro argomento che viene portato a sostegno della tesi (26) della quale in questo momento si discute.

Si deve tener conto, infatti, anche della norma di cui all'art. 12, primo comma, lett. b) c.p.i., la quale prevede che non può «costituire oggetto di registrazione come marchio il segno che alla data del deposito della domanda sia identico o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno usato da altri, se a causa della identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione».

In un'ipotesi siffatta, dunque, mancherebbe del requisito della novità e non potrebbe essere registrato come marchio il segno che fosse uguale o simile a una ditta (anche) non registrata (27) che godesse di notorietà generale.

Intanto, ci sembra che il legislatore, in questo caso, abbia inteso distinguere tra ditte conosciute e che godono di fama generale, proprio perché formate in modo da (essere uguali o, almeno, da) richiamare un marchio noto (e, con esso, in specie, il nome della società che ne sia titolare), e ditte sconosciute al pubblico dei consumatori, proprio perché classicamente impiegate nei rapporti d'impresa e magari solo in ambito locale.

Ciò detto, quando la ditta non fosse registrata, al contrario della denominazione sociale (28) dell'ente proprietario di entrambi i segni (che dovrà esserlo necessariamente, com'è noto) il divieto di impiegarla come marchio da parte dei terzi varrà, ancora una volta, a evitare un palese rischio di confusione per i consumatori sul mercato. In altri termini, anche in queste circostanze, non si tratta della tutela del preuso della ditta, ma della salvaguardia dell'affidamento dei consumatori, destinatari del messaggio veicolato indebitamente dal marchio (29) attraverso il quale si

(25) In questo senso, MANGINI, Voce: *Ditta*, in *Dig., Disc. priv., sez. comm4, cit.*, 78, rilevava, prima dell'attuazione del registro delle imprese, che proprio la suddetta mancata attuazione impediva la sottoscrizione dei titoli di credito con la ditta (in specie se derivata), per la assenza di una pubblicità giuridica del trasferimento dell'azienda e del correlativo passaggio del segno in parola in capo a un soggetto diverso dal suo originario titolare.

(26) E v., ancora, RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna, cit.*, 185 s.; e, con riguardo alla disciplina contenuta nella l. m., ABRIANI, *I segni distintivi, loc. ult. cit.*

(27) In questo specifico senso l'obiezione di RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Ditta Insegna, loc. ult. cit.*; e - nei termini evidenziati - di ABRIANI, *I segni distintivi, loc. ult. cit.*

(28) Anche nel caso della denominazione sociale, infatti, la previsione di cui all'art. 12, comma primo, lett. b) si limita a prendere in considerazione l'eventualità che si tratti di un segno noto, senza aggiungere ciò che deriva implicitamente dalla disciplina degli enti capitalistici.

(29) E v., infatti, DI CATALDO, *I segni distintivi2, loc. ult. cit.*; VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale6, cit.*, 326 s.; RICOLFI, *I segni distintivi di impresa. Marchio Dit-*

realizza la contraffazione (della ditta medesima).

A ciò si aggiunga che il controllo preventivo, volto a evitare che il marchio possa essere registrato, quando è in grado di indurre in confusione il consumatore, perché simile a una ditta o a un altro segno concorrente (o meno, se si tratta di un marchio celebre) già noto presso i consumatori, deve essere posto in essere da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (artt. 147, 156, 174-184 e 187 c.p.i.), che la legge investe espressamente di un siffatto compito, definendone nel dettaglio il contenuto (30) e dotandolo di una organizzazione adeguata. Le istanze delle quali si fa carico il sistema di diritto industriale sono dunque ben presenti al legislatore storico, il quale per questo si è preoccupato di creare i presupposti di diritto per poterle soddisfare.

L'ufficio del Registro delle imprese non può (e non deve) assicurare un controllo analogo (31) a quello evocato, perché la sua funzione non è in alcun modo avvicabile a quella dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; più nello specifico, sono differenti sia gli ordinamenti ai quali i due uffici appartengono sia gli interessi che essi sono chiamati a realizzare.

La disciplina della ditta, insomma, ha già – nel sistema del diritto commerciale – la sua regola per la soluzione del conflitto che ci occupa. Quest'ultima è speciale rispetto a quella che governa l'omologa vicenda che intervenga tra marchi, e individua nell'iscrizione nel registro delle imprese l'adempimento dirimente delle relative controversie. Non è perciò possibile, né necessario, estendere analogicamente alla ditta la disposizione prevista per la soluzione del conflitto tra marchi confondibili, perché essa ha già una sua specifica (32) e distinta previsione al riguardo.

6. La posizione intermedia mira a far coesistere il principio della salvaguardia del preuso che, come abbiamo visto, appartiene alla disciplina del marchio ed è espressione di interessi tutelati dal sistema di diritto industriale, con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, alla quale guarda l'istituto dell'iscrizione nel registro delle imprese nel sistema del diritto commerciale.

ta Insegna, cit., 182 s.

(30) E v., infatti, per una ricostruzione del procedimento di registrazione e del relativo esame dell'Ufficio, VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*6, cit., 217 ss.

(31) E v., infatti, IBBA, *La pubblicità delle imprese*2, cit., 63 ss.

(32) Nè, in questo caso, può dirsi che la evocata previsione, di cui all'art. 12, primo comma, lett. b) c.p.i., sia (successiva e) speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2564 c.c. e, come tale, destinata a prevalere. Nella circostanza che ci occupa, infatti, occorre fare ricorso al metodo impiegato nel presente lavoro e dire che le due norme sono collocate all'interno di sistemi diversi, proprio perché destinate a tutelare due ambiti di interessi tutt'altro che coincidenti. La previsione industrialistica si propone, infatti, di assicurare la piena tutela del marchio e dei destinatari principali del messaggio che il medesimo è destinato a veicolare sul mercato: i consumatori; mentre quella codicistica si occupa della ditta e della tutela di tutti coloro che intrattengono relazioni d'affari con il suo titolare. Questi ultimi hanno l'esigenza di poter confidare nella certezza della titolarità del segno, che può divenire un costante meccanismo di imputazione di rapporti d'impresa. E v., sul punto evidenziato da ultimo, nel senso della perfetta identità tra la ditta e il nome dell'imprenditore (che sia una persona fisica o una società), Cass. 19 aprile 2010, n. 9269, in *Giur. comm.*, 2011, II, 1071 ss., con nota di DE CICCO.

In questa chiave, la dottrina che se ne fa portatrice propende per una ricostruzione in base alla quale il primo iscrivente sarebbe costretto a soccombere solo quando – in sostanza – fosse stato in mala fede al momento dell'iscrizione medesima (33).

Non ci pare si possa dare una lettura diversa della tesi in base alla quale, nel conflitto tra ditte, prevarebbe quella registrata per prima, a meno che il titolare dell'altra non desse la prova del proprio uso del segno, precedente alla registrazione altrui, e della conoscenza di questo preuso da parte del registrante medesimo (34).

Avremmo, dunque, un'ulteriore ipotesi nella quale, per una via diversa, si cercherebbe di salvare, almeno in parte, il valore del preuso della ditta, attraverso l'applicazione analogica di una norma che appartiene – ancora una volta – alla disciplina del marchio (art. 19, comma secondo, c.p.i.).

Tutto ciò, peraltro, porterebbe a sacrificare le istanze considerate prevalenti dal sistema del diritto commerciale, per conservare alla disciplina dei segni distintivi una coerenza che il legislatore non dimostra di ricercare. Veniamo, però, all'analisi più puntuale delle ragioni del nostro dissenso.

7. La autorevole dottrina in parola rileva altresì proprio in materia di registrazione del marchio in mala fede – e nell'ambito della importante trattazione manualistica nel corso della quale esprime (anche) la tesi della quale si discute – che «il fatto che le ipotesi più tipiche nelle quali la malafede può sussistere [...] siano state prospettate dal legislatore come autonome cause di nullità del marchio, fa sì che per questa causa ulteriore, vale a dire per la registrazione in malafede che pure determina la nullità del marchio ai sensi dell'art. 25/1 b) c.p.i., non rimanga molto spazio (35)». Sulla scorta di questa condivisibile constatazione, la medesima dottrina deve indirizzarsi verso la individuazione dei casi – inevitabilmente marginali – che giustificano l'applicazione della previsione evocata da ultimo. Tra le circostanze in discorso, può farsi rientrare quella nella quale si abbia un marchio di fatto con una notorietà non ancora conseguita ma in itinere (36).

Anche in questa ipotesi, la sanzione civilistica della nullità del marchio (uguale o simile) registrato in mala fede, in epoca successiva, risale all'esigenza di evitare che un altro imprenditore si appropri indebitamente dell'avviamento del titolare del segno preusato. Solo in questo modo si ottiene la salvaguardia dall'affidamento di tutti i destinatari del messaggio veicolato dal principale segno distintivo dell'impresa.

Ciò dovrebbe bastare a spiegare per quale ragione una siffatta conclusione non possa essere estesa alla ditta e alla sua tutela, neanche se ci proponiamo di guardare alla salvaguardia degli interessi dei quali si fa carico il sistema di diritto industriale. Le istanze degli interlocutori dell'imprenditore che sia titolare della ditta preusata,

(33) E v., infatti, CASANOVA, Voce: *Ditta*, in *Nov. Dig. it.*, VI, *loc. ult. cit.*

(34) In questo senso VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*6, cit., 316. In giurisprudenza, App. Bologna, 9 ottobre 2008; App. Napoli, 20 febbraio 2009, in *Riv.dir.ind.*, II, 506 ss., con nota di MONTANARI.

(35) Così VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*6, cit., 215.

(36) VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*6, cit., 216.

come si è già detto nell'ambito della critica alla tesi (che possiamo definire) industrialista pura, sono diverse da quelle dei (consumatori) destinatari del messaggio veicolato dal marchio di fatto e la loro tutela deve esserlo allo stesso modo.

L'argomento decisivo al fine di confutare la tesi della quale si discute emerge, però, nel momento in cui si concentra l'attenzione sugli interessi che vengono presi in considerazione dal sistema del diritto commerciale.

La disciplina contenuta nel codice civile afferma, in primo luogo, il diritto dell'imprenditore all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta (art. 2563, primo comma, c.c.). In questa chiave, si potrebbe ritenere che il suddetto diritto spetti all'imprenditore anche quando abbia formato la propria ditta e ne abbia fatto uso senza iscriverla.

Questa conclusione viene però smentita dal dettato del secondo comma dell'art. 2564 c.c.. Per le sole imprese commerciali, infatti, l'obbligo dell'integrazione o della modificazione della ditta altrimenti confondibile (art. 2564, primo comma, c.c.) spetta a chi l'ha iscritta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

In una disciplina che fonda la tutela del segno che ci occupa sulla pubblicità delle imprese non esiste spazio per la salvaguardia del preuso. Una diversa conclusione impedirebbe, infatti, allo stesso sistema della pubblicità di consentire la sicurezza dei traffici giuridici. L'eventuale iscrizione, in questo caso, non sarebbe più costitutiva del diritto a prevalere nel conflitto con il titolare della ditta (concorrente e) confondibile preusata e questo toglierebbe ogni certezza agli interlocutori dell'iscrivente e finirebbe anzi col danneggiare sia i primi sia il secondo. Da questo punto d'osservazione, non vi sarebbe, infatti, alcuna certezza sulla efficacia della sottoscrizione apposta dal registrante medesimo sull'assegno (art. 11 l.a.) con il quale questi intendesse adempiere nei confronti del proprio fornitore. Ma questo non basta.

Avremmo, infatti, sin da principio, una ditta che potrebbe rivelarsi invalida per difetto del requisito della novità, la cui iscrizione servirebbe a ben poco.

Non avrebbe alcun senso poter opporre l'esistenza di una ditta (potenzialmente) nulla. Coloro che avessero rapporti d'affari con l'iscrivente, infatti, dovrebbero sempre assicurarsi, per altre vie, che il loro interlocutore fosse titolare di una ditta valida e impiegabile nel traffico giuridico e l'iscrizione in questo caso generale finirebbe per vedere vanificata la propria funzione (37).

Nel caso in cui emergesse la presenza di una ditta preusata confondibile, inoltre, occorrerebbe iscrivere la cancellazione (38) (d'ufficio) dell'unica ditta iscritta dal registro delle imprese (39), il che però non sarebbe consentito dalla legge. L'art.

(37) E v., infatti, COSTI, *Il nome della società, loc. ult. cit.*, il quale rileva che ove si affermasse siffatta tesi "l'esistenza dell'art. 2564 sarebbe privata di ogni rilevanza applicativa". Non diversa la posizione di PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese, cit.*, 236, il quale - sempre con riguardo all'art. 2564 c.c. - afferma che "l'introduzione della norma in tanto si spiega in quanto si è voluto derogare al principio della pubblicità dichiarativa".

(38) E non sarebbe invece possibile - in quanto si tratta di un istituto non in grado di assecondare le esigenze dell'imprenditore tenuto all'aggiornamento del segno - il ricorso alla rettificazione d'ufficio; sulla quale, per tutti, IBBA - (MARASA), *Il registro delle imprese, cit.*, 206.

(39) Al pari del marchio registrato successivamente, che sia uguale o simile a quello già noto come marchio o segno distintivo concorrente altrui [art. 12, lett. a.) c. p. i.]

2191 c.c., infatti, dispone che «se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione». Ma in un caso del genere, le condizioni per la valida iscrizione della ditta esistono tutte, come emerge dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 2564 c.c., la quale si occupa di dirimere il solo conflitto che inter venga tra ditte confondibili e iscritte nel registro delle imprese. Chi ha iscritto per primo prevale, dunque, sia nei confronti del secondo iscrivente sia – a maggior ragione – nei confronti del preutente di fatto.

8. Non rimane, dunque, che prendere atto del fatto che l'unica soluzione coerente con i principi dei due ordinamenti che abbiamo preso in esame è quella per la quale, nel conflitto tra ditte concorrenti e confondibili, prevale quella iscritta per prima (40).

In questo modo, gli interessi espressi dal sistema del diritto commerciale saranno pienamente soddisfatti, allo stesso modo di quelli propri dell'ordinamento industrialistico.

A quest'ultimo riguardo, in specie, nello specifico caso della iscrizione di una ditta confondibile e concorrente con un marchio (anche) di fatto altrui, sarà possibile richiedere l'iscrizione della sua cancellazione, qualora non la si fosse adeguatamente modificata e resa distinguibile. In una siffatta circostanza, infatti, è possibile invocare l'applicazione della previsione di cui all'art. 2191 c.c., perché vi è una speciale norma espressa (art. 22 c.p.i.) che vieta l'iscrizione del segno in discorso nel registro delle imprese.

La soluzione che si predilige non contrasta neanche con il tenore della previsione di cui all'art. 8 della Convenzione di Unione di Parigi, la quale esclude che la protezione del nome commerciale debba dipendere da un adempimento formale come il deposito o la registrazione. In questo caso, come viene rilevato prontamente dalla dottrina (41), il legislatore transnazionale si limita a riconoscere una tutela certa al segno unionista, che sia valido nel suo Paese d'origine, anche se eventualmente non dovesse essere registrato. Il che significa che i segni unionisti non registrati sono tutelati (alle medesime condizioni, e quindi) nei confronti dei segni domestici di fatto adottati successivamente, che siano concorrenti e confondibili. Non significa che gli stessi debbano prevalere anche nei confronti di quelli (domestici) registrati.

Abstract

This paper focuses the ratio for the introduction of the firm name in the com-

(40) Iscrizione che ha, dunque, efficacia costitutiva; per i relativi riferimenti, v. *supra* nt. 10. In giurisprudenza, Trib. Bologna, 3 giugno 2010; Trib. Napoli, 7 luglio 2005; Cass., 10 luglio 2009, n. 16283, in *Dir. ind.*, 2010, 233 ss., con nota di LAZZARINO.

(41) VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*6, cit., 328 s., i quali peraltro rilevano che lo stesso vale per ogni ditta straniera, a condizione di reciprocità ai sensi - oggi - dell'art. 3, comma 2, c.p.i. e, prima, dell'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sul punto, anche MANGINI, Voce: *Ditta*, in *Dig., Disc. priv., sez. comm*4, cit., 82 s.

mercial law system, for the purpose of establishing how to solve the conflict between competitive undertakings with confusable firm names. The method used allows to highlight the role of entry in commercial register and to prefer it compared to the prior use method on which a large part of doctrine converges.